

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

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 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).

Die Richtlinie 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; L 154 vom 16.6.2017, S. 1) 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.
- Weitere zentrale Anliegen der Markenrechtsreform sind 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 des Handels mit Pirateriewaren ungebrochen anhält. Dem soll durch ein Verbotsrecht des Markeninhabers hinsichtlich aller zollrechtlichen Konstellationen, einschließlich der Durchfuhr, Umladung, Lagerung, 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 geöffnet und 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. Mit dieser Markenform können unabhängige Markeninhaber ihr Gütesiegel an auserwählte Unternehmen vergeben, die zuvor in einer Satzung festgelegte Kriterien erfüllen. 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 und konstituieren 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 Zivilgerichte sollen daneben weiterhin für die Lösungsverfahren wegen Verfalls oder älterer Rechte zuständig bleiben. Die Kläger respektive Antragsteller haben diesbezüglich ein Wahlrecht, ob sie sich an das DPMA oder die ordentlichen Gerichte wenden.
- 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 Konstellationen sind von einer Verbotsmöglichkeit nicht erfasst. Im Fall der Durchfuhr bedeutet dies z. B., dass die Markeninhaberin oder der Markeninhaber die Durchfuhr der Piraterieware nur untersagen kann, wenn sie oder er nachweist, dass die Ware Gegenstand einer an die Verbraucherinnen und Verbraucher gerichteten geschäftlichen Handlung wie Verkauf oder Werbung ist beziehungsweise sein soll. Im Ergebnis trägt die Markeninhaberin oder 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 der Markeninhaberin oder dem Markeninhaber der Nachweis des Inverkehrbringens schwerfällt. Um der wachsenden Produktpiraterie effektiv begegnen zu können und den Interessen der Markeninhaberinnen und Markeninhaber Rechnung zu tragen, sieht der Entwurf ein 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 Konstellationen 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 voraussichtlich auf 3,05 Millionen Euro brutto, wobei circa 1,15 Millionen Euro auf den Personalaufwand und 1,9 Millionen Euro auf die einmalige IT-Umstellung entfallen. Der jährliche Erfüllungsaufwand beträgt voraussichtlich circa 592 000 Euro brutto, wobei rund 528 000 Euro auf das Deutsche Patent- und Markenamt und 64 000 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 Einführung einer durch die Richtlinie vorgeschriebenen Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung. Der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit und die Einführung eines amtlichen Verfahrens- und Nichtigkeitsverfahrens sind ebenfalls durch die Richtlinie vorgeschrieben.

Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. Über Einzelheiten zur Deckung des Mehrbedarfs soll im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren entschieden werden.

– IT-Umstellung

Für die Implementierung und den Betrieb der IT dürfte nach aktueller Geschäftsentwicklung mit internen und externen Personal- und Sachkosten von circa 1,9 Millionen Euro brutto zu rechnen sein. Hiervon werden die haushaltswirksamen externen Kosten durch die Beauftragung einer externen IT-Firma auf circa 1,7 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 circa 1,15 Millionen Euro brutto, Schulungskosten inbegriffen. Die jährlichen Personalkosten belaufen sich nach Rechnung des DPMA auf 467 000 Euro brutto im Saldo.

– 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 64 000 Euro jährlich. Der Berechnung liegen 300 Grenzbeschlagnahmefälle 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.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DIE BUNDESKANZLERIN

Berlin, 20. Juni 2018

An den
Präsidenten des
Deutschen Bundestages
Herrn Dr. Wolfgang Schäuble
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

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)

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1).

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG ist als Anlage 2 beigefügt.

Der Bundesrat hat in seiner 968. Sitzung am 8. Juni 2018 gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 3 ersichtlich Stellung zu nehmen.

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der als Anlage 4 beigefügten Gegenäußerung dargelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Angela Merkel

**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)**

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 § 37 wird wie folgt gefasst:

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

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

„Abschnitt 3

Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“.

cc) 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 Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

§ 55 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten“.

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

„Abschnitt 4

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

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

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

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

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

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

„§ 65a Verwaltungszusammenarbeit“.

hh) Die Angabe zu Abschnitt 5 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 5

Verfahren vor dem Bundespatentgericht“.

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

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

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 ernsthafte Benutzung

§ 106c Klagebefugnis; Schadensersatz

§ 106d Gewährleistungsmarkensatzung

§ 106e Prüfung der Anmeldung

§ 106f Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung

§ 106g Verfall

§ 106h Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse“.

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 Angabe zu § 107 wird wie folgt gefasst:

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

g) 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“.

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

„Abschnitt 3
Unionsmarken“.

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

„§ 125a (weggefallen)“.

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

„§ 125d Umwandlung von Unionsmarken

§ 125e Unionsmarkenstreitsachen; Unionsmarkengerichte“.

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

„§ 125g Örtliche Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte“.

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

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

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) Folgende Angabe wird angefügt:

„§ 159 Schutzdauer und Verlängerung“.

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 Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,

2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder

3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.“

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 die zuständigen Behörden 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, 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 werden 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) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst:
- „2. ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, 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.“
- cc) Die folgenden Sätze werden angefügt:

„Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.“
- b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:

„5. das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung 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 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 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

- (1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung ist 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 eine Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke oder geschäftlichen Bezeichnung identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung zu unterscheiden ist.
 - (2) Die Berechtigung des Inhabers der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung nach Absatz 1 erlischt, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine eingetragene Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung 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 oder der geschäftlichen Bezeichnung 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 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Nr. 3“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3“ ersetzt.
- c) 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.
- d) 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, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder des § 15 Absatz 2 bestand.“

11. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft

(1) 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 oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen 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 zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

12. § 25 wird wie folgt gefasst:

„§ 25

Ausschluss von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann 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 die 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.

(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 berechnete 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 berechnete 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) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.“

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 Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.“

14. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines Teils eines Geschäftsbetriebs.“

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“ und das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ 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 Inhaber einer ausschließlichen Lizenz 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. § 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 Darstellung der Marke, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Absatz 1 unterfällt, und“.
 - dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.
19. § 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 Anmeldeunterlagen bei einem Patentinformationszentrum, das durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt zur Entgegennahme von Markenmeldungen bestimmt ist, gilt als Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt.“
20. § 34 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.
21. In § 35 Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches 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 „Deutsches 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. Werden die festgestellten Mängel fristgerecht beseitigt, so wird als Anmeldetag der Tag zuerkannt, an dem die Mängel beseitigt worden sind.“
 - c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches 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 „Deutsches 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. Die Personen und Verbände 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 mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13“.

- c) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt:

„(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören.

(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 gefasst:

„(1) 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 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. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden. Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.“

26. In § 46 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „eine in diesem Zeitpunkt anhängige Klage auf Löschung der Eintragung“ durch die Wörter „eine in diesem Zeitpunkt anhängige Klage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder 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 vierten Klasse der Klasseneinteilung der 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 Klassengebühren 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) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist.“

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

cc) In Satz 3 wird das Wort „Löschungsantrags“ durch die Wörter „Antrags auf Erklärung des Verfalls“ und werden die Wörter „Antrag auf Löschung“ durch die Wörter „der Antrag auf Erklärung des Verfalls“ ersetzt.

dd) In Satz 4 wird jeweils das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls“ und das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

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 gefasst:

„(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren 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. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.“
- 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 Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 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 und wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Nr. 3“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3“ ersetzt.
- 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- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem 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 (§ 53) oder der Erhebung der Klage (§ 55) 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 und 54 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. Für die Sicherheitsleistung gilt § 81 Absatz 6 des Patentgesetzes entsprechend. Der Antrag ist unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden wurde. Dies gilt auch, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage nach § 55 rechtshängig ist. § 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 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 von zwei Monaten 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 auf Nichtigkeit fristgemäß widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch mit. Wird dem Antrag auf Verfall fristgemäß widersprochen, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch zu. Das Verfallsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs die Gebühr zur Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkostengesetz gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Verfallsverfahren als abgeschlossen.

(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 Antragstellung gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Wurde Widerspruch erhoben, werden die fünf Jahre ab dem Zeitpunkt gerechnet, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Stellung des Antrags, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder 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. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden.

(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

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 Antragstellung gilt § 53 Absatz 1 bis 3 entsprechend. Erfolgt der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, erhält der Beitretende die Stellung eines Beschwerdebeteiligten.“

34. § 55 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift wird das Wort „Löschungsverfahren“ durch die Wörter „Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ ersetzt.
- b) Absatz 1 wird die folgt gefasst:

„(1) Die Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien

1. bereits gemäß § 53 entschieden wurde,

2. ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.

§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Löschung wegen“ durch die Wörter „Erklärung des“ ersetzt.

bb) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung der Nichtigkeit“ ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ist die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war.“

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hätte für nichtig erklärt und gelöscht werden können.“

e) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage 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.“

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

„Abschnitt 4

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

36. § 56 wird wie folgt geändert:

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

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutsches Patent- und Markenamts“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutsches Patent- und Markenamts“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ und die Angabe „§ 54“ durch die Angabe „§ 53“ ersetzt.

37. In § 57 Absatz 1 werden nach dem Wort „Beamten“ die Wörter „und Beamtinnen“ eingefügt.

38. In § 58 Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
39. § 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.
40. § 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.“
41. In § 62 Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
42. § 63 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „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) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - bb) In Satz 5 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
43. § 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.“

44. § 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 Patentkostengesetz.“

45. § 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 6 werden nach dem Wort „Marken“ die Wörter „sowie über Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren“ eingefügt.
- d) In Nummer 7 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort „Unionsmarken“ ersetzt.
- e) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 eingefügt:

„8. Bestimmungen über die in das Register aufzunehmenden Angaben über Lizenzen zu treffen.“
- f) Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 9.
- g) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 10 und das Wort „Patentamts“ wird durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
- h) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 11.
- i) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 12 und nach dem Wort „Beamte“ werden die Wörter „und Beamtinnen“ und nach den Wörtern „Löschung von Marken“ die Wörter „aufgrund Verzichts, Verfalls oder Nichtigkeit“ eingefügt und wird die Angabe „§§ 53 und 54“ durch die Angabe „§ 53“ ersetzt.
- j) Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 13 und nach dem Wort „Beamte“ werden die Wörter „und Beamtinnen“ eingefügt.
- k) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 14.

46. 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.“

47. Die Überschrift des Teils 3 Abschnitt 5 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 5
Verfahren vor dem Bundespatentgericht“.

48. § 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 „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

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

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

49. In § 67 Absatz 1 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.

50. § 68 wird wie folgt gefasst:

„§ 68

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

(1) Der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts 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 Markenamts 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 Markenamts anheimgeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Mit dem Eingang der Beitrittserklärung erlangt der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts die Stellung eines oder einer Beteiligten.“

51. In § 69 Nummer 2 und 3 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

52. § 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 Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

cc) In 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.

53. § 71 wird wie folgt geändert:

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

- b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
- „(2) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie nach seinem oder ihrem Beitritt in dem Verfahren Anträge gestellt hat.“
- c) In Absatz 3 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
- d) In Absatz 4 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.
54. In § 72 Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
55. § 73 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
- b) In 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“ und wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
56. In § 74 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 Satz 3 sowie § 78 Absatz 1 Satz 1 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
57. § 76 wird wie folgt gefasst:

„§ 76

Gang der Verhandlung

- (1) Der oder die Vorsitzende eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung.
- (2) Nach Aufruf der Sache trägt der oder die Vorsitzende oder der Berichterstatter oder die Berichterstatterin den wesentlichen Inhalt der Akten vor.
- (3) Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen.
- (4) Der oder die Vorsitzende hat die Sache mit den Beteiligten in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu erörtern.
- (5) Der oder die Vorsitzende hat jedem Mitglied des Senats auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet der Senat.
- (6) Nach Erörterung der Sache erklärt der oder die Vorsitzende die mündliche Verhandlung für geschlossen. Der Senat kann die Wiedereröffnung beschließen.“
58. § 79 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
- bb) In Satz 4 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
59. In § 80 Absatz 1 und 4 Satz 1, § 81 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 2 in dem Satzteil vor Nummer 1, Absatz 5 Satz 3 und Absatz 6 Satz 2 sowie § 81a Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
60. § 82 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

- b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
 - c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
61. In § 83 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
62. In § 87 Absatz 2 werden die Wörter „Präsident des Patentamts“ durch die Wörter „Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
63. In § 89 Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
64. § 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 Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie die Rechtsbeschwerde eingelegt oder in dem Verfahren Anträge gestellt hat.“
65. In § 91 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
66. In § 91a Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
67. In § 92 werden die Wörter „Patentamt, dem Patentgericht“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt, dem Bundespatentgericht“ ersetzt.
68. In § 93 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
69. In § 94 Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und in Nummer 3 Satz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
70. § 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 werden die Wörter „Patentamt setzt das Patentgericht auf Ersuchen des Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt setzt das Bundespatentgericht auf Ersuchen des Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
 - c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
71. § 95a 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 „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
 - c) In Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
72. § 96 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
 - b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - c) In Absatz 4 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

73. In § 96a wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
74. Dem § 97 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Eine Kollektivmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.“
75. § 98 wird wie folgt gefasst:

„§ 98

Inhaberschaft

Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kollektivmarken können nur Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen oder Händlern sein, einschließlich der 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.“

76. § 100 wird wie folgt geändert:
- a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.“
- b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die ernsthafte Benutzung einer Kollektivmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person oder durch den Inhaber der Kollektivmarke gilt als Benutzung im Sinne des § 26.“
77. In § 101 Absatz 1 wird das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
78. § 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 Kollektivmarkensatzung wird im Register eingetragen.“
- c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und das Wort „Markensatzung“ wird durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
79. § 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 oder 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 irregeführt 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.“

80. § 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) Für die Zwecke dieses Gesetzes wird die Änderung der Kollektivmarkensatzung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Änderung im Register eingetragen ist.

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

81. § 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 Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von § 103 Absatz 2 irregeführt 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.

82. § 106 wird wie folgt gefasst:

„§ 106

Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Kollektivmarke wird außer aus den in § 50 genannten Nichtigkeitsgründen auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen § 103 eingetragen worden ist. Betrifft der Nichtigkeitsgrund die Kollektivmarkensatzung, so wird die Eintragung nicht für nichtig erklärt und gelöscht, wenn der Inhaber der Kollektivmarke die Kollektivmarkensatzung so ändert, dass der Nichtigkeitsgrund nicht mehr besteht.

(2) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nach Absatz 1 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 53.“

83. Nach § 106 wird folgender Teil 5 eingefügt:

„Teil 5
Gewährleistungsmarken

§ 106a

Gewährleistungsmarken

(1) Der Inhaber der Gewährleistungsmarke gewährleistet für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, das Vorliegen einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften:

1. das Material,
2. die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen,
3. 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 Waren und Dienstleistungen 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 ernsthafte Benutzung

(1) Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Gewährleistungsmarken kann jede natürliche oder juristische Person einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristischer 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 Gewährleistungsmarkensatzung 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 berechnigten 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 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 Darstellung der Gewährleistungsmarke,
4. die Angabe der 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, insbesondere die Bedingungen für Sanktionen,
7. Angaben über die zur Benutzung der Gewährleistungsmarke befugten Personen,
8. Angaben über 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 Fall von Verletzungen der Gewährleistungsmarke.

(3) Die Gewährleistungsmarkensatzung wird im Register eingetragen.

(4) Die Einsichtnahme 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 Gewährleistungsmarkensatzung 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 Gewährleistungsmarkensatzung 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) Für die Zwecke dieses Gesetzes wird die Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem 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 irreführt wird, oder
4. wenn eine Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung entgegen § 106f Absatz 2 gemäß § 106d Absatz 3 in das Register eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Gewährleistungsmarkensatzung erneut so ändert, dass der Verfallsgrund 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

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

(2) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nach Absatz 1 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 53.“

84. 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“.

85. § 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.“

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

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

„§ 114

Widerspruch gegen eine international registrierte Marke“.

88. § 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 bis 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.“

89. § 116 wird wie folgt gefasst:

„§ 116

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

(1) Wird aufgrund einer international registrierten Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erhoben, so ist § 43 Absatz 1 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.

(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.“

90. In § 117 werden die Wörter „Tages der Eintragung der Marke der in § 115 Abs. 2 bezeichnete Tag tritt“ durch die Wörter „Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt“ ersetzt.
91. 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.
92. In § 119 Absatz 1 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
93. 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.
94. Die Überschrift des Teils 6 Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 3
Unionsmarken“.

95. § 125a wird aufgehoben.
96. § 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) geändert worden ist (Unionsmarkenverordnung), angemeldet oder eingetragen worden sind, in den Fällen der Nummern 1 und 2 unmittelbar und in den Fällen der Nummern 3 bis 6 entsprechend wie folgt 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 18 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 18 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 eingetragenen Marken; die §§ 146 bis 149 sind entsprechend anzuwenden.“
97. § 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 39 oder Artikel 40 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.
98. § 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 139 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 32 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 39 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 „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.

99. § 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 123 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.

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

101. § 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 125 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.“

102. § 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.

103. § 125i wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Für die Erteilung der Vollstreckungsklausel nach Artikel 110 Absatz 2 Satz 3 der Unionsmarkenverordnung ist das Bundespatentgericht zuständig.“

b) In Satz 2 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.

104. Der bisherige Teil 6 wird Teil 7.

105. Der bisherige Teil 7 wird Teil 8.

106. Der bisherige Teil 8 wird Teil 9.

107. In § 143 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 wird jeweils nach der Angabe „§ 14 Abs. 2“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

108. § 143a wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ ersetzt.

b) In Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Gemeinschaftsmarke nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung) (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1)“ durch die Wörter „Unionsmarke nach Artikel 9 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung“ ersetzt.

109. Der bisherige Teil 9 wird Teil 10.

110. § 157 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Dies gilt auch dann, wenn nach dem 1. Januar 1995 eine Klage nach § 55 auf Löschung der Eintragung einer Marke erhoben worden ist oder nach dem 1. Mai 2020 ein Antrag nach § 53 auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit einer Marke gestellt wird, die vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist.“

111. § 158 wird durch die folgenden §§ 158 und 159 ersetzt:

„§ 158

Übergangsvorschriften

(1) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 20 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.

(2) Ist die Anmeldung vor dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden, gilt für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung.

(3) Ist die Anmeldung zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden, gilt für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung.

(4) Ist in einem Verfahren über einen Widerspruch, der vor dem 14. Januar 2019 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 sind die §§ 26 und 43 Absatz 1 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(5) Ist der Antrag auf Löschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls gemäß § 49 vor dem 14. Januar 2019 gestellt oder die Löschungsklage wegen Verfalls oder aufgrund älterer Rechte gemäß § 51 vor diesem Zeitpunkt erhoben worden, so sind § 49 Absatz 1, § 51 Absatz 4 Nummer 1, § 55 Absatz 3 und § 26 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(6) § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 gilt nicht für Marken, die vor dem 14. Januar 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden sind.

(7) § 50 Absatz 2 Satz 1 gilt nur für Anträge gemäß § 50 Absatz 1, die nach dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind. Ist der Antrag gemäß § 50 Absatz 1 vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Absatz 2 in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden.

(8) Für Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Oktober 2009 eingelegt worden sind, gelten die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung. Für mehrseitige Verfahren, bei denen von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden ist, ist für die Anwendbarkeit der genannten Vorschriften der Tag der Einlegung der Beschwerde maßgebend.

(9) § 102 Absatz 4 gilt nicht für Kollektivmarken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen worden sind.

§ 159

Schutzdauer und Verlängerung

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Schutzdauer und ihre Verlängerung (§ 47) sind auf vor dem 14. Januar 2019 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 31. Januar 2019 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. I S. 558) geändert worden ist, in ihrer 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. Die Inhaltsübersicht 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 Markendarstellung

§ 6b Markenbeschreibung“.

c) Die Angaben zu den §§ 10 und 10a werden durch folgende Angabe ersetzt:

„§ 10 Farbmarken“.

d) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11 Klangmarken“.

e) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken“.

- f) Nach der Angabe zu § 12 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 12a Sonstige Markenformen“.
- g) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:
„§ 15 Fremdsprachige Anmeldungen, Darstellungen mit nichtlateinischen Schriftzeichen“.
- h) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst:
„§ 19 Klassifizierung“.
- i) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:
„§ 22 (weggefallen)“.
- j) Die Angaben zu den §§ 41 und 42 werden wie folgt gefasst:
„§ 41 Verfall
§ 42 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte“.
- k) Nach der Angabe zu § 42 werden die folgenden Angaben eingefügt:

„Abschnitt 6

Lizenz

§ 42a Eintragung einer Lizenz

§ 42b Änderung oder Löschung einer Lizenz

§ 42c Erklärung der Lizenzierungs- oder Veräußerungsbereitschaft“.

- 2. In § 3 Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ und die Angabe „§ 6a Absatz 2“ durch die Angabe „§ 6b Absatz 2“ ersetzt.
- 3. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Anmeldung von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken

(1) Falls die Eintragung als Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke beantragt wird, muss eine entsprechende Erklärung bei der Anmeldung abgegeben werden.

(2) Kollektivmarken- oder Gewährleistungsmarkensatzungen in Papier sind ungebunden einzureichen.

(3) Im Fall von Änderungen von Kollektivmarken- oder Gewährleistungsmarkensatzungen ist jeweils eine aktuelle Fassung der Satzung einzureichen.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für Satzungsänderungen nach Eintragung.“

- 4. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6

Angaben zur Markenform

In der Anmeldung ist anzugeben, ob die Marke als

- 1. Wortmarke (§ 7),
- 2. Bildmarke (§ 8),

3. dreidimensionale Marke (§ 9),
4. Farbmarke (§ 10),
5. Klangmarke (§ 11),
6. Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke, Hologrammarke (§ 12) oder
7. sonstige Marke (§ 12a)

in das Register eingetragen werden soll.“

5. § 6a wird durch die folgenden §§ 6a und 6b ersetzt:

„§ 6a

Markendarstellung

(1) Die Marke bedarf einer Darstellung, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt. Die Darstellung kann in Papierform oder auf einem Datenträger eingereicht werden. Der Datenträger muss vom Deutschen Patent- und Markenamt auslesbar sein. Die beim Deutschen Patent- und Markenamt lesbaren Datenträgertypen und Formatierungen werden auf der Internetseite www.dpma.de bekannt gegeben. Ist nach Maßgabe dieser Verordnung die Einreichung mehrerer Ansichten möglich, müssen alle Ansichten in einer einzigen Datei enthalten sein. Ist der Datenträger nicht lesbar, gilt die Darstellung als nicht eingereicht.

(2) Bei sonstigen Marken, die sich nicht anderweitig darstellen lassen, ist eine Darstellung durch Text als alleiniges Darstellungsmittel möglich, wenn der Text den Gegenstand des Schutzes der Marke nach § 8 Absatz 1 des Markengesetzes klar und eindeutig bestimmbar macht. Der Text darf bis zu 150 Wörter umfassen, muss fortlaufend sein und darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten.

(3) Ist die Darstellung einer Markenform durch verschiedene Mittel möglich, entscheidet der Anmelder über die Art der Darstellung. Wird die gleiche Darstellung der Marke auf Papier und auf einem Datenträger eingereicht, ist die Darstellung auf einem Datenträger für den Schutzgegenstand maßgeblich. Für die Bestimmung des Anmeldetages ist in den Fällen des Satzes 2 das zuerst eingereichte Darstellungsmittel maßgeblich.

§ 6b

Markenbeschreibung

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

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

(3) Die Markenbeschreibung muss den Gegenstand des Schutzes der Marke in objektiver Weise konkretisieren.

(4) Die Markenbeschreibung darf bis zu 150 Wörter enthalten und ist auf einem gesonderten Blatt im Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN A4) einzureichen. Sie muss aus einem fortlaufenden Text bestehen und darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten.“

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Wort-Bild-Marke oder reine Bildmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine grafische Darstellung der Marke beizufügen. Soll die Marke in Schwarz-Weiß eingetragen werden, so ist die grafische Darstellung in Schwarz-Weiß einzureichen. Soll die Marke in Farbe eingetragen werden, so ist die grafische Darstellung in Farbe einzureichen und die Farben sind in der Anmeldung zu bezeichnen.“

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ und das Wort „dargestellt“ durch das Wort „wiedergegeben“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ und das Wort „Markenwiedergabe“ durch das Wort „Markendarstellung“ ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

e) In Absatz 5 werden die Wörter „auf jeder Wiedergabe“ gestrichen.

f) Die Absätze 6 und 7 werden durch folgenden Absatz 6 ersetzt:

„(6) § 6a bleibt unberührt.“

7. § 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 Darstellung der Marke beizufügen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt. Soll die Marke in Schwarz-Weiß eingetragen werden, so ist die Darstellung in Schwarz-Weiß einzureichen. Soll die Marke in Farbe eingetragen werden, so ist die Darstellung in Farbe einzureichen und die Farben sind in der Anmeldung zu bezeichnen.

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

(3) Wird die grafische Darstellung mittels einer Strichzeichnung dargestellt, so muss diese in nicht verwischbaren und scharf begrenzten Linien ausgeführt sein. Sie kann Schraffuren und Schattierungen zur Darstellung plastischer Einzelheiten enthalten.

(4) Für die Form der Darstellung gilt im Übrigen § 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.“

8. Die §§ 10 und § 10a werden durch folgenden § 10 ersetzt:

„§ 10

Farbmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Farbmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung einer einfarbigen abstrakten Farbmarke ein Farbmuster beizufügen. Die Farbe ist mit der Nummer eines international anerkannten Farbklassifikationssystems zu bezeichnen.

(2) Bei einer aus mehreren Farben bestehenden abstrakten Farbmarke muss die Anmeldung zusätzlich zu den Erfordernissen nach Absatz 1 die systematische Anordnung enthalten, in der die betreffenden Farben in festgelegter und beständiger Weise verbunden sind.

(3) Für die Form der Darstellung des Farbmusters gilt § 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.“

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

„§ 11

Klangmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Klangmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine Darstellung auf einem Datenträger oder eine grafische Darstellung der Klangmarke beizufügen.

(2) Die grafische Darstellung hat in einer üblichen Notenschrift zu erfolgen.

(3) Für die Form der Darstellung gilt im Übrigen § 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.

§ 12

Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken,
Multimediamarken, Hologrammmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke oder als Hologrammmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine Darstellung der Marke beizufügen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt.

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

§ 12a

Sonstige Markenformen

(1) Meldet der Anmelder eine Marke an, die nicht unter die Markenformen der §§ 7 bis 12 fällt, kann die Marke als sonstige Marke eingetragen werden. Der Anmeldung ist eine Darstellung der Marke beizufügen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt. Unter den Voraussetzungen des § 6a Absatz 2 kann die Darstellung auch durch Text erfolgen.

(2) Für die Form der Darstellung gelten im Übrigen die §§ 8 bis 11 entsprechend.“

10. § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13

Muster und Modelle

Der Anmeldung dürfen keine Muster oder Modelle der mit der Marke versehenen Gegenstände oder der Marke selbst beigelegt werden.“

11. § 15 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift wird das Wort „Wiedergaben“ durch das Wort „Darstellungen“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

12. 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 das Publikum 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.“

13. § 22 wird aufgehoben.

14. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

b) Die Nummern 9 und 10 werden wie folgt gefasst:

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

10. bei einer Marke, deren Zeitrang nach Artikel 34 oder Artikel 35 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) geändert worden ist, für eine angemeldete oder eingetragene Unionsmarke in Anspruch genommen wurde, die Angabe des entsprechenden Aktenzeichens und im Fall der Löschung der Marke die Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes,“.

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

„20a. der Beginn und das Ende der Benutzungsschonfrist nach den §§ 26 und 43 Absatz 1 des Markengesetzes,“.

d) Nummer 22 wird wie folgt gefasst:

„22. wenn Widerspruch erhoben worden ist,

- a) eine entsprechende Angabe,
- b) Angaben zum Widerspruchszeichen, auf das der Widerspruch gestützt wird,
- c) der Status des Widerspruchs,
- d) der Tag des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens,
- e) bei vollständiger Löschung der Marke eine entsprechende Angabe,
- f) bei teilweiser Löschung der Marke die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Löschung bezieht,“.

e) Die Nummern 24 und 25 werden wie folgt gefasst:

„24. wenn ein Dritter Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke gestellt oder Klage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke erhoben hat,

- a) im Fall eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit nach den §§ 49 bis 51 des Markengesetzes eine entsprechende Angabe,
- b) im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke der Tag der Erhebung,
- c) im Fall eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit nach den §§ 49 bis 51 des Markengesetzes der Abschluss des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens,
- d) im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft,
- e) bei vollständiger Verfalls- oder Nichtigkeitserklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes,
- f) bei teilweiser Verfalls- oder Nichtigkeitserklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes und der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Löschung bezieht,

25. wenn ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet wird,

- a) bei vollständiger Nichtigkeitsklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes,
- b) bei teilweiser Nichtigkeitsklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes und die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Löschung bezieht,“.

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

„34a. Angaben über Lizenzen, einschließlich den Namen, die Rechtsform sowie die Anschrift des Wohnsitzes oder Sitzes des Lizenznehmers,

34b. Erklärungen über die Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft,

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

15. § 26 wird wie folgt gefasst:

„§ 26

Urkunde, Bescheinigungen

Der Inhaber einer Marke erhält neben der Urkunde über die Eintragung der Marke in das Register nach § 25 der DPMA-Verordnung eine Bescheinigung über die in das Register eingetragenen Angaben. Nicht grafische Markendarstellungen und Markensatzungen werden dabei durch einen Verweis auf das Markenregister ersetzt.“

16. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Veröffentlichung der Eintragung umfasst alle in das Register eingetragenen Angaben mit Ausnahme der in § 25 Nummer 20a, 22 Buchstabe b und c, Nummer 24 Buchstabe b und d, Nummer 31 und 34a bis 34c bezeichneten Angaben.“

17. § 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 liegt nur ein Widerspruch vor.“

18. § 30 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) 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,“.

bb) In Nummer 3 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

19. § 31 wird wie folgt gefasst:

„§ 31

Gemeinsame Entscheidung über mehrere Widersprüche

Über mehrere Widersprüche kann gemeinsam entschieden werden.“

20. In § 32 Absatz 2 werden die Wörter „Verfahren zur Löschung der Widerspruchsmarke“ durch die Wörter „Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ ersetzt.

21. 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 Antragstellers,
3. falls der Antragsteller 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 des älteren Rechts 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 Antragsteller, 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 Rechts.“

22. 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 einer 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 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 und Modelle) nach § 125a des Markengesetzes,“ durch die Wörter „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum nach“ ersetzt.

- 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. Die Anlage (Gebührenverzeichnis) wird wie folgt geändert:

- a) Teil A wird wie folgt geändert:

- aa) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Sind für eine elektronische Anmeldung geringere Gebühren bestimmt als für eine Anmeldung in Papierform, werden die geringeren Gebühren nur erhoben, wenn die elektronische Anmeldung nach der jeweiligen Verordnung des Deutschen Patent- und Markenamts zulässig ist.“

(2) Die Gebühren Nummer 313 600, 323 100, 331 600, 331 610, 333 000, 333 300, 333 350, 333 400, 333 450, 346 100 und 362 100 werden für jeden Antragsteller gesondert erhoben.“

bb) Abschnitt III wird wie folgt gefasst:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„III. Marken; geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen		
<i>1. Eintragungsverfahren</i>		
	Anmeldeverfahren einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen - für eine Marke (§ 32 MarkenG)	
331 000	- bei elektronischer Anmeldung	290
331 100	- bei Anmeldung in Papierform	300
331 200	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	900
	Klassengebühr ab der vierten Klasse pro Klasse	
331 300	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100
331 400	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150
331 500	Beschleunigte Prüfung der Anmeldung (§ 38 MarkenG)	200
	Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG)	
331 600	- Grundbetrag für ein Widerspruchszeichen	250
331 610	- für jedes weitere Widerspruchszeichen	50
331 700	Verfahren bei Teilung einer Anmeldung (§ 40 MarkenG)	300
331 800	Verfahren bei Teilübertragung einer Anmeldung (§ 27 Abs. 4, § 31 MarkenG)	300
<i>2. Verlängerung der Schutzdauer</i>		
	Verlängerungsgrundgebühr einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen	
332 100	- für eine Marke (§ 47 Abs. 2 und 3 MarkenG)	750
332 101	- Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2)	50
332 200	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§ 97 und 106a MarkenG)	1 800
332 201	- Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2)	50
	Klassengebühr bei Verlängerung für jede Klasse ab der vierten Klasse	
332 300	- für eine Marke, Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§ 47 Abs. 2 und 3, §§ 97, 106a MarkenG)	260
332 301	- 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 Schutzweiterstreckung 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)	
335 200	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	300
335 300	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	900
	Klassengebühr bei Umwandlung ab der zweiten Klasse pro Klasse	
335 400	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100
335 500	- 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 ^c .

b) Teil B Abschnitt I Nummer 401 100 wird wie folgt gefasst:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebührenbetrag/ Gebührensatz nach § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1
„401 100	1. gemäß § 73 Abs. 1 PatG gegen die Entscheidung der Patentabteilung über den Einspruch,	
	2. gemäß § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung über den Löschungsantrag,	
	3. gemäß § 66 MarkenG in Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren,	
	4. gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 HalblSchG i. V. m. § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Entscheidung der Topografieabteilung,	
	5. gemäß § 34 Abs. 1 SortSchG gegen die Entscheidung des Widerspruchsausschusses in den Fällen des § 18 Abs. 2 Nummer 1, 2, 5 und 6 SortSchG,	
	6. gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1 DesignG gegen die Entscheidung der Designabteilung über den Antrag auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit	500 EUR“.

Artikel 4

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann den Wortlaut des Markengesetzes und der Markenverordnung in der vom 14. Januar 2019 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.

Artikel 5

Inkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am 14. Januar 2019 in Kraft.
- (2) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 8 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
- (3) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc und Nummer 33 tritt am 1. Mai 2020 in Kraft.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

Der 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 Bedingun-

gen 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.

Weitere wichtige Anliegen der Richtlinie sind 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 Richtlinienentwurf aus dem Jahre 2013 auf das rasante Wachstum der Produktpiraterie hingewiesen (vgl. Richtlinienentwurf 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 Konstellationen 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 sowie eine Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung betreffend alle zollrechtlichen Konstellationen von markenrechtsverletzenden Waren. 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 Klangmarken 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 darstellbar 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 „Siekman“ vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) aufgestellten Kriterien (EuGH, Urteil vom 12. Dezember

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 (sogenanntes 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 Gewährleistungsmarkensatzung 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 Rechtsunsicherheiten 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 unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht von den Mitgliedstaaten 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 (Fach-)Anwalts nicht notwendige Voraussetzung. Zudem werden die Prüfkompetenzen beim Amt gebündelt. Gleichwohl soll es den Parteien weiterhin möglich sein, Verfallsgründe und relative Schutzhindernisse (ältere Richte) vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen. Zivilgerichte verfügen über eine ausgewiesene Expertise bei Beweisaufnahme, sodass dieser Weg den Parteien nicht verschlossen bleiben soll.

- 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 Konstellationen, 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 Handlung wie Verkauf oder Werbung sein. In § 14 MarkenG waren andere zollrechtliche Konstellationen bislang nicht als Verbotstatbestand aufgeführt.

Abgesehen von der Überführung in den freien Verkehr konnten bei zollrechtlichen Konstellationen ohne Vorliegen eines Verdachts des Inverkehrbringens auf dem Markt im Durchfuhrstaat 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 Konstellationen von markenverletzenden Waren unterbunden werden kann, indem im Fall 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 Verfahren aus:

- Zunächst können Markeninhaber Waren von den Zollbehörden beschlagnahmen lassen, wenn sie aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist.
- Widerspricht der Durchführende der Zurückhaltung der Waren fristgerecht, muss er in einem anschließenden Gerichtsverfahren 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 Inverkehrgelangen 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 Verfah-

ren 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 Waren 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.

– 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 – UMG)
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 und das Bundespatentgericht werden einheitlich mit ihrer 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 (gerichtliches Verfahren).

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

Der 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 Gesetzentwurf wird ein neues Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA nach Widerspruch eingeführt. Damit wird seine Prüfungskompetenz 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.

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.

– 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.

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. Über Einzelheiten zur Deckung des Mehrbedarfs soll im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren entschieden 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	Querschnittsdienste
Pauschal			60 PT	104 PT	20 PT
Neue Verfahren und Änderung Grundsystematik	319,8 PT	20 PT			
Änderung in der Anwenderoberfläche	100 PT				
Betrifft nur DPMAdirekt/DPMAdirektWeb		20 PT			
Änderung der Fristberechnung und Automatismen	60 PT				
Entwicklung von Dokumenten	200 PT				
Technische Spezifikation	178,5 PT	8 PT			
Abstimmung und technische Schnittstellen	50 PT				
Qualitätssicherung	192,5 PT	8 PT			
Dokumentation	50 PT				
Implementierungsaufwand insgesamt	1 150,8 PT	56 PT	60PT	104 PT	20 PT
Risikozuschlag 20 %	1 381,0 PT	67,2 PT	72 PT	124,8 PT	24 PT
	Implementierungsaufwand insgesamt: 1 669 PT				
- davon hD	193,3 PT		12,0 PT		
- davon gD	82,9 PT	67,2 PT	32,0 PT		12 PT
- davon mD			28,0 PT		12 PT
- externe Beauftragung	1 104,8 PT			124,8 PT	
<i>Betriebsaufwand 10 % vom Implementierungsaufwand</i>	138,1 PT	-	7,2 PT	12,5 PT	2,4 PT

Betriebsaufwand insgesamt: 160,2 PT					
- davon mD	69,1 PT		3,6 PT		1,2 PT
- davon gD	69,1 PT		3,6 PT		1,2 PT
- externe Beauftragung				12,5 PT	

In den Bereich „DPMAMarken“ ist mit einem Implementierungsaufwand von 1 381,0 Personaltagen (PT) inklusive einem Risikozuschlag von 20 Prozent zu rechnen (1 150,8 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 319,8 PT. Für die Änderung der Anmeldeoberfläche (Anmelde-, Widerspruchs- und Lösungsverfahren) treten weitere 100 PT hinzu. Die Änderungen in der Fristberechnung und anderen Automatismen schlägt mit weiteren 60 PT zu Buche. Für den Bereich „DPMAMarken“ werden 200 PT für die Entwicklung von Dokumenten und 178,5 PT für die technische Spezifikation berechnet. Die Abstimmung von technischen Schnittstellen zur Datenabgabe erfordert 50 PT. Der Bereich Qualitätssicherung und Dokumentation schlägt mit 192,5 PT und 50 PT für das System „DPMAMarken“ zu Buche. Für die Systeme „DPMASTatistik“, „DPMAREgister“ und Querschnittsdienste werden pauschal 60, 104 und 20 PT veranschlagt (mit 20 Prozent 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. 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 56 PT ohne Risikozuschlag und 67,2 PT mit Risikozuschlag.

Insgesamt beläuft sich der interne und externe Implementierungsaufwand in allen Systemen des DPMA und für Querschnittsdienste auf 1 669 PT (inklusive Risikoaufschlag von 20 %). Im Bereich des DPMA beläuft sich der einmalige Implementierungsaufwand im Bereich der IT auf 439,4 PT (circa 173 000 Euro brutto). Davon entfallen 205,3 PT auf den höheren Dienst (mit einem Kostensatz in Höhe von 473,75 Euro pro Tag), 194,1 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 Prozent der Implementierungen extern beauftragt werden. Der Hauptanteil von 1 229,6 PT (1 104,8 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 1,7 Millionen Euro brutto).

Der Betriebsaufwand beläuft sich auf circa 10 Prozent vom Implementierungsaufwand aus den Bereichen „DPMAMarken“, „DPMASTatistik“, „DPMAREgister“ und den Querschnittsdiensten (insgesamt circa 160,2 PT), wobei in den Bereichen „DPMAMarken“, „DPMASTatistik“ 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 aufwandsbezogen abgerechnet werden, verursacht das erhöhte Änderungsvolumen an der Software entsprechend zusätzliche Kosten. In dem Bereich „DPMADirekt“ 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 Arbeits-tagen 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 73,9 PT = 19 496 Euro	334,16 Euro x 73,9 PT = 24 694 Euro	-	1 368,00 Euro x 12,5 PT = 17 100 Euro
SUMME	61 290 Euro			

Für die Implementierung und den Betrieb der IT dürfte nach aktueller Geschäftsentwicklung mit internen und externen Personal- und Sachkosten von circa 1,9 Millionen Euro zu rechnen sein. Hiervon werden die haushaltswirksamen externen Kosten durch die Beauftragung einer externen IT-Firma auf rund 1,7 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.

– **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 voraussichtlichen jährlichen Betriebsaufwand 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

Die Personalkosten für den einmaligen Implementierungsaufwand belaufen sich auf voraussichtlich rund 1 Millionen Euro, wobei rund 449 000 Euro auf die organisatorische Umsetzung, rund 559 000 Euro auf die Begleitung der technischen Umsetzung im DPMA entfallen. Circa 145 000 Euro treten für Schulungskosten hinzu. Insgesamt liegen die Personalkosten für den einmaligen Implementierungsaufwand daher bei rund 1,15 Millionen Euro.

– **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 73,85 Euro (Personal- und Sachkosten inkl. Gemeinkostenpauschale)	
		11 078 Euro
Mittlerer Dienst	850 Std. x 62,33 Euro (Personal- und Sachkosten inkl. Gemeinkostenpauschale)	
		52 978 Euro
	Insgesamt:	64 056 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 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.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher sowie gleichstellungspolitische und demografische 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 (Inhaltsübersicht)

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. 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 zum Beitritt. 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 des Markengesetzes in der Entwurfsfassung – 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 Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind (Nummer 1), die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind (Nummer 2) oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen (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 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. September 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. September 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 die zuständigen Behörden 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. Februar 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. Dezember 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 MarkenG-E 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 Sortenbezeichnungen 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, Urteil vom 14. Juli 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 Rechtgrundverweisungen 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 Sor-

tenschutz (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. Das Eintragungsverbot gilt nur für in der EU oder in Deutschland eingetragene Sortenbezeichnungen.

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 MarkenG-E regelt, dass eine Marke gelöscht werden kann, wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich 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. Januar 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 33 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 Fall 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 Verbandsübereinkunft, 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. September 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, GRUR 2007, 971, Rn. 22 f. – Céline).

Zu Doppelbuchstabe bb

Gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG-E ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie. Bislang musste die Verwechslungsgefahr für das Publikum kausal („wegen“) auf der Zeichen- und Warenidentität respektive der Zeichen- und Warenähnlichkeit beruhen. In Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie fehlt eine kausale Verknüpfung „wegen“; dort erfolgt vielmehr eine enumerative Aufzählung mit der Konjunktion „und“, sodass nach dem Wortlaut der Richtlinie keine Kausalbeziehung zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr verlangt wird. Der Wortlaut des § 14 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG war entsprechend anzupassen.

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, 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 Verbotungsrecht 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.

Zu Doppelbuchstabe cc

§ 14 Absatz 2 Satz 2 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 33 Absatz 7 der Unionsmarkenverordnung. Dass Klasseneinteilungen keine unmittelbare Bedeutung zukommt, entspricht bereits der deutschen Rechtspraxis (vgl. etwa BPatG, Beschluss vom 11. August 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).

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

§ 14 Absatz 3 Nummer 5 des Entwurfs regelt, dass es im Fall des Vorliegens der Voraussetzungen des Absatzes 2 verboten ist, das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung (für Waren und Dienstleistungen) zu benutzen. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d der Richtlinie. Danach ist es bei Vorliegen der Voraussetzungen des Artikels 10 Absatz 2 verboten, das Zeichen als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen. 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. September 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 geschäftliche Bezeichnungen zu erweitern. Geschäftliche Bezeichnungen sind nach Maßgabe des § 5 Absatz 1 MarkenG Unternehmenskennzeichen und Werktitel. Werktitel dürften unter die „ähnliche Bezeichnung“ in Erwägungsgrund 19 der Richtlinie fallen. Durch die Regelung soll keine Vermutung begründet werden, dass nationale Markenrechte einer Benutzung von Unternehmenskennzeichen per se entgegenstehen. An den Erfordernissen des markenmäßigen Gebrauchs soll daher festgehalten werden.

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 Voraussetzungen 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 Erwägungsgrundes 20 der Richtlinie soll die Vorschrift somit zu mehr Rechtssicherheit führen und die volle Übereinstimmung mit Unionsvorschriften gewährleisten.

Zu Nummer 8 (§ 14a MarkenG-E)

§ 14a MarkenG-E dient der Umsetzung von Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie und hat eine Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung zum Gegenstand. Auf Unionsebene findet sich ein entsprechender Verbotstatbestand in Artikel 9 Absatz 4 der Unionsmarkenverordnung. Die Regelung begründet ein Verbot des Inhabers einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung, das im Fall des Nachweises der legitimen Anmeldung zum jeweiligen Zollverfahren wieder erlischt.

Der Gerichtshof hatte in seinem Urteil in der Rechtssache „Philips/Nokia“ (EuGH, Urteil vom 1. Dezember 2011, C-446/09 und C-495/09, ECLI:EU:C:2011:796 – Philips/Nokia) befunden, dass die Verbringung und Durchführung 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 § 14a des Entwurfs ist eine praktikable Regelung gefunden worden, die den Interessen der Rechteinhaber, der Zollbehörden und der Zollbeteiligten gleichermaßen Rechnung trägt.

– Zu Absatz 1

Gemäß § 14a Absatz 1 MarkenG-E ist der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung 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 eine Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung zu unterscheiden ist.

Die Vorschrift begründet somit ein Verbot des Inhabers einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung für Waren im Transit. Der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung wird dadurch in die Lage versetzt, Waren im Wege der Grenzbeschlagnahme anzuhalten. 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 Konstellationen nur auf offensichtliche Rechtsverletzungen („identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung zu unterscheiden“). Es sollen folglich insbesondere Pirateriewaren von der Vorschrift erfasst werden. Waren, gegen die aufgrund von Verwechslungsgefahr vorgegangen werden könnte, werden nicht erfasst. Die rechtsverletzenden Zeichen müssen ohne die Zustimmung des Markeninhabers auf den Waren angebracht worden sein. Die Regelung gilt somit nicht für nichterschöpfte Originalwaren.

– Zu Absatz 2

§ 14a Absatz 2 MarkenG-E regelt das Erlöschen des Verbotrechts. Danach erlischt die Berechtigung des Inhabers einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nach Absatz 1, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine eingetragene Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung 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 oder der geschäftlichen Bezeichnung nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen. § 14a Absatz 2 MarkenG-E ermöglicht dem Zollbeteiligten somit in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren, 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. Es kommt somit allein auf die Rechtslage im Bestimmungsland an. Beweisbelastet ist in diesem Fall der Zollbeteiligte. Gelingt der Beweis, erlischt das Verbotrecht des Markeninhabers nach § 14a Absatz 1 MarkenG-E.

Dogmatisch handelt es sich somit um ein eigenständiges, ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung, das im Fall 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. März 2013 – COM(2013) 162 final, S. 7). Der Rechtsinhaber 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 Rechtsverletzung 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 Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung erlaubt sein, u. a. Durchfuhr, Umladung, Lagerung oder vorübergehende Verwahrung von Waren 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. Das Gerichtsverfahren, das der Feststellung dient, ob eine Marke oder einer geschäftliche Bezeichnung verletzt wurde, trägt dem Bedenken Rechnung, dass es sich bei den betroffenen durchzuführenden Waren aus Drittstaaten durchaus auch um Waren 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 Durchfuhrverbot ausgeschlossen und stellen keine Markenrechtsverletzung dar.

Ferner wird durch die eng gefasste Formulierung der Vorschrift, wonach die nationalen Zollbehörden nur dann nach Maßgabe der VO (EU) Nr. 608/2013 einschreiten, wenn die Marken der in ein Zollverfahren zu überführenden Waren mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke oder auch nationalen 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 oder den geschäftlichen Bezeichnungen 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 missbräuchlichen 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 bis c

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“. Das gerichtliche Verfahren nach Maßgabe des § 55 MarkenG bleibt daneben bestehen.

Zu Buchstabe d

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 16 der Unionsmarkenverordnung.

Die Vorschrift dient ausweislich des Erwägungsgrundes 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 Nichtigterklärung 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 Löschungsgrund 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.

– Zu Absatz 1

In § 23 Absatz 1 MarkenG-E sind die erlaubten Benutzungshandlungen aufgeführt.

– Zu 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 dieser eine natürliche Person ist. 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 14 Absatz 1 Buchstabe a der Unionsmarkenverordnung. § 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, Bundestagsdrucksache 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 Schutzschränke auch für die Benutzung von Handelsnamen gelten soll (EuGH, Urteil vom 16. November 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. September 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.

Für gleichnamige Handelsunternehmen gilt weiterhin, dass im Konflikt mit Unternehmenskennzeichen auch Handelsnahmen in den Genuss des Privilegs von § 23 Nummer 1 MarkenG kommen können, sofern die Benutzung durch den Dritten nicht gegen die guten Sitten verstößt (siehe dazu etwa BGH, Urteil vom 31. März 2010, Az. I ZR 174/07, GRUR 2010, 738, Rn. 18 – Peek & Cloppenburg).

– Zu Nummer 2

Die Schutzschränke in § 23 Nummer 2 des Entwurfs wird um „Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt“ ergänzt. Als Vorgabe dient diesbezüglich Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Eine entsprechende Formulierung findet sich in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b der Unionsmarkenverordnung. Die Formulierung „ohne Unterscheidungskraft“ im Rahmen des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie bedeutet eine unionsrechtliche Klarstellung des in der deutschen Praxis anerkannten Grundsatzes, dass solche Zeichen auf der Grundlage älterer Marken nicht angegriffen werden können, die nicht markenmäßig, also zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, benutzt werden (vgl. Kretschmar in: Kur/v. Bomhardt/Albrecht, Beck OK Markenrecht, 2016, § 23 Rn. 26).

– Zu 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 zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist, zu benutzen. Die Schutzschränke des § 23 Nummer 3 wird an den Wortlaut des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie angepasst.

– Zu Absatz 2

Gemäß § 23 Absatz 2 findet Absatz 1 nur Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Dadurch wird der Begriff der „guten Sitten“ durch die Formulierung in Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie ersetzt.

Zu Nummer 12 (§ 25 MarkenG-E)

Nach Maßgabe des § 25 Absatz 1 Satz 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. Wurde ein Widerspruch erhoben, gilt der Zeitpunkt, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde. Die geht auch aus § 26 Absatz 5 MarkenG-E hervor.

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 18 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 des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der älteren Marke abgelaufen sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, 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.

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 seines 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. Juni 2007, Rs. C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340, GRUR 2007, 702, Rn. 54 – Armin Häupl/Lidl). Im Übrigen wird Absatz 2 an Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie angepasst. Danach wird für die Benutzungsschonfrist auf den Zeitpunkt abgestellt, 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 Nummer 13 (§ 26 MarkenG-E)**Zu Buchstabe a**

§ 26 Absatz 3 des Entwurfs bestimmt, dass als Benutzung einer eingetragenen Marke, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form gilt, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. 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. Oktober 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 18 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. Juli 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 klar gestellt wird, dass nicht alle in Betracht kommenden Markenabwandlungen angemeldet werden müssen. Aufgrund der Ergänzung des Zusatzes wird der bisherige § 26 Absatz 3 Satz 2 MarkenG überflüssig.

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 Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde. 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. Nach nationaler Regelung ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist von drei Monaten des § 42 Absatz 1 MarkenG ein Widerspruch nicht möglich; eine Wiedereinsetzung ist gesetzlich gemäß § 91 Absatz 1 Satz 2 MarkenG ausdrücklich ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund entspricht „der Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist“ dem Ablauf der Widerspruchsfrist aus § 42 Absatz 1 MarkenG.

§ 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 eines Geschäftsbetriebs oder eines Teils eines Geschäftsbetriebs.

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 20 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“ sowie die Bezeichnung „Patentgericht“ durch die amtliche Bezeichnung „Bundespatentgericht“.

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 Inhaber einer ausschließlichen Lizenz 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 25 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 Inhaber einer ausschließlichen Lizenz 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 Löschungsantrag 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 25 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 (§ 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 Antragerfordernis 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 Darstellung der Marke enthalten, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Absatz 1 unterfällt. 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 19 (§ 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 Anmeldeunterlagen mit den Angaben nach Artikel 37 Absatz 1 – Eintragungsantrag, Angaben zum Anmelder, Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis, Darstellung der Marke – beim Markenamt eingereicht hat. Bislang 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 Amts 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 durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt zur Entgegennahme von Markenmeldungen befugten Patentinformationszentrums 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 20 und 21 (§§ 34 und 35 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“. Zudem wurde der Wortlaut vereinfacht.

Zu Nummer 23 (§ 37 MarkenG-E)**Zu Buchstabe a**

Durch die Änderung der Überschrift wird deutlich, dass § 37 MarkenG-E 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. Die Personen und Verbände 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. Das DPMA ist nicht verpflichtet, 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.

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 mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13 MarkenG gelöscht werden kann. Die Anpassung an Artikel 43 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie erfordert auch eine Erweiterung der Widerspruchsründe im Rahmen des § 42 Absatz 2. Folglich war eine zusätzliche Nummer 5 anzufügen.

Zu Buchstabe c

– Zu Absatz 3

Gemäß § 42 Absatz 3 MarkenG-E kann ein Widerspruch auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören. Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 43 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie.

– Zu Absatz 4

Gemäß § 42 Absatz 4 MarkenG-E wird den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, 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 47 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 Markenamts 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. Wurde Widerspruch erhoben, gilt der Zeitpunkt, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde. 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- oder 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 des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der älteren Marke abgelaufen sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, ausschließlich auf den Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke ab. Erhebt der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung, hat der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke somit in den letzten fünf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke nachzuweisen. Anders als im deutschen Recht bisher stellt die Richtlinie bei der Berechnung des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der älteren Marke abgelaufen sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, 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). Für die durch bislang in § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG eröffnete Möglichkeit einer zweiten Einrede, mit der auch eine erforderliche Benutzung der Widerspruchsmarke nach dem fraglichen Stichtag bestritten werden kann, besteht mit Blick auf den eindeutigen Wortlaut des Artikel 44 der Richtlinie kein Raum mehr. Der zweite „gleitende“ Benutzungszeitraum wurde folglich gestrichen.

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. Es ist davon auszugehen, dass der Begriff „Nachweis“ im Sinne der Markenrichtlinie dem gleichlautenden Begriff in Artikel 47 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung entspricht. Mit Blick auf Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f der Unionsmarkenverordnung sind schriftliche Erklärungen an Eides statt ausdrücklich als Beweismittel zugelassen. Dies soll auch weiterhin für das nationale Widerspruchsverfahren gelten. Auf diese Weise behält das Widerspruchsverfahren seinen Charakter als effizientes und kostenschonendes Streitschlichtungsmittel. Die Änderung der Terminologie dient daher in erster Linie der Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben. Mit Blick auf Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f der Unionsmarkenverordnung soll daher auch die eidesstattliche Versicherung als Beweismittel zulässig sein.

Zu Nummer 26 (§ 46 MarkenG-E)

Gemäß § 46 Absatz 2 Satz 1 kann die Teilung der Eintragung erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung des Widerspruchs 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).

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 52 und 53 der Unionsmarkenverordnung.

– Zu 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. Nach der neuen Formulierung endet die Schutzdauer der Marke nicht erst zum Ende des Monats, sondern zehn Jahre nach dem Anmeldetag.

– Zu 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.

– Zu 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 vierten Klasse der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen. Davon ist auch eine Zahlung durch Drittzahler gemäß § 267 des Bürgerlichen Gesetzbuches erfasst. Auf diese Weise wird eine automatische Verlängerung der Eintragung bei Zahlungseingang ermöglicht. Nach Satz 2 gilt der Erhalt der Zahlung als Antrag des Markeninhabers oder einer ermächtigten Person nach Absatz 2. Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 49 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie. Danach können 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.

– Zu 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.

– Zu 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 53 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung. Die Vorschrift hat in erster Linie Hinweisharakter 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.

– Zu Absatz 6

§ 47 Absatz 6 des 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.

– Zu 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.

– Zu 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 (Abschnitt 3)

In der Überschrift zu Teil 3 Abschnitt 3 wird das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren aufgenommen.

Zu Nummer 29 (§ 49 MarkenG-E)

Die Anpassung der Terminologie trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie parallel zum gerichtlichen Lösungsverfahren ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird. Der Wortlaut des § 49 MarkenG ist entsprechend anzupassen. Darüber hinaus wurde der Wortlaut an Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie angepasst.

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

§ 50 Absatz 2 Satz 1 wird um die zusätzlichen Schutzhindernisse in § 8 Absatz 2 erweitert. Diese Vorschrift ist mit Artikel 4 Absatz 4 und 5 der Richtlinie vereinbar. Diese enthält nur Regelungen zur nachträglichen Verkehrsdurchsetzung, nicht aber zu anderen Sachverhalten, in denen das Eintragungshindernis nachträglich weggefallen ist. Die zeitliche Beschränkung, dass die Unterscheidungskraft bis zum Antrag auf Nichtigerklärung vorliegen muss, gilt folglich nur für die Fälle der nachträglichen Verkehrsdurchsetzung.

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 den eingangs erwähnten 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 Artikel 4 Absatz 4 Satz 2 der Richtlinie wird eine Marke aus denselben Gründen nicht für nichtig erklärt, wenn sie vor dem Antrag auf Nichtigerklärung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.

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 1 des Entwurfs wird die Eintragung einer Marke auf Klage gemäß § 55 oder auf Antrag gemäß § 53 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 Recht 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 Buchstabe b und c

Die Anpassung der Terminologie trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie parallel zum gerichtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (§ 55 MarkenG) 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- oder 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- oder 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 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 parallel zum gerichtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren 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 paralleles amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 33 (§§ 53 und 54 MarkenG-E)

- Zu § 53 MarkenG-E Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

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. Individualrechte 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 nunmehr auch 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.

Widerspruchs- und Lösungsverfahren stehen nebeneinander. In Artikel 43 Absatz 1 der Richtlinie ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren für den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke bereitstellen. Es ist zu erwarten, dass auch bei einer inhaltlichen Überschneidung von Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren Inhaber älterer Rechte wie bisher das Widerspruchsverfahren nutzen werden, da das Verfahren vor der Markenstelle kostengünstiger ist. Ferner eröffnet das Widerspruchsverfahren die Wahlmöglichkeit, statt der Beschwerde zum Bundespatentgericht zunächst Erinnerung einzulegen und somit den Beschluss einer weiteren amtsinternen Prüfung unterziehen zu lassen.

Der Wortlaut des Artikels 45 Absatz 1 der Richtlinie spricht dafür, dass das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt parallel zum Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten (§ 55 MarkenG) installiert wird. So heißt es in Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie, dass die Regelung „unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht“ gilt. Das Wort „Rechtsmittel“ ist vorliegend nicht im Sinne einer Anfechtung der Amtsentscheidung zu verstehen, sondern als Recht zur Anrufung eines Gerichts. Im Ergebnis sieht die Richtlinie daher selbst vor, dass die Zivilgerichte – wie bisher – für Klagen wegen Verfalls oder wegen älterer Rechte zuständig bleiben sollen, während

das Amtslöschungsverfahren als Alternative hinzukommt. Dies ist auch nur sachgerecht, da die ordentlichen Gerichte über eine langjährige Erfahrung bei der Durchführung von Beweiserhebungen im Zusammenhang mit dem Nachweis der Nichtbenutzung (Verfall) verfügen. Zugleich wird durch das parallele Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren die Expertise beim DPMA gebündelt. Das amtliche Verfahren stellt daher eine praktikable und effiziente Alternative zum bislang bestehenden Löschungsverfahren bei den ordentlichen Gerichten dar. Um Doppelbefassungen der ordentlichen Gerichte und des DPMA zu vermeiden, sehen §§ 53 und 55 MarkenG-E jeweils vor, dass Klagen und Anträge derselben Parteien über denselben Streitgegenstand nicht parallel anhängig respektive gestellt werden können.

– Zu 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. § 81 Absatz 6 des Patentgesetzes gilt entsprechend. Diese Vorschrift regelt die Sicherheitsleistung von Klägern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum haben. Gemäß Absatz 1 Satz 4 ist der Antrag unzulässig, wenn bereits eine unanfechtbare Entscheidung zwischen denselben Parteien über diesen Streitgegenstand ergangen ist. Im Rahmen des § 53 MarkenG-E ist der Streitgegenstandsbegriff im Sinne des Zivilprozesses anzuwenden. Es kann sich 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. Der Antrag ist auch unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage nach § 55 MarkenG rechtshängig ist. Auf diese Weise wird einer Doppelbefassung der ordentlichen Gerichte und des DPMA vorgebeugt. § 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Dieser regelt die subjektive Rechtskraftwirkung. Danach gilt die rechtskräftige Entscheidung über den Verfall oder die Nichtigkeit auch gegenüber dem Rechtsnachfolgern. Absatz 1 Satz 7 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.

– Zu 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.

– Zu 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.

– Zu 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 von zwei Monaten 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.

– Zu 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. Wird dem Antrag auf Verfall fristgemäß widersprochen, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragssteller den Widerspruch zu. Das Verfallsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs die Gebühr zur Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkostengesetz gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Verfallsverfahren als abgeschlossen. Auf diese Weise wird die Weiterführung des Verfallsverfahrens nach Widerspruch an die fristgerechte Zahlung einer weiteren Gebühr geknüpft.

– Zu Absatz 6

In Absatz 6 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 Nichtigklärung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und die als Begründung für den Antrag auf Nichtigklärung angeführt werden, ernsthaft benutzt worden ist, oder dass berechnete Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen, wenn sich der Antrag in einem Verfahren auf Nichtigklärung einer Marke auf eine eingetragene Marke mit einem früheren Anmelde- oder Prioritätstag stützt.

Neben den allgemeinen Beweismitteln ist auch die eidesstattliche Versicherung zugelassen. Dadurch wird das Verfahren vor dem DPMA parallel zum Verfahren vor dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum ausgestaltet. Gemäß Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f der Unionsmarkenverordnung sind u.a. schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden, in den Verfahren vor dem Amt zulässig.

– Zu 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.

– Zu § 54 MarkenG-E Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

§ 54 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).

– Zu Absatz 1

Dem Dritten wird durch den Beitritt ermöglicht, einem bereits anhängigen Nichtigkeitsverfahren beizutreten. 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.

– Zu 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, das heißt 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 Beschwerdebeteiligten, wenn der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgt.

Zu Nummer 34 (§ 55 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Das Lösungsverfahren wird nunmehr einheitlich als Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet.

Zu Buchstabe b

§ 55 Absatz 1 MarkenG-E wurde redaktionell an das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren angepasst. Gemäß § 55 Absatz 1 Satz 2 ist die Klage unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits gemäß § 53 entschieden wurde (Nummer 1) oder ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde (Nummer 2). Auf diese Weise soll einer Doppelbefassung vorgebeugt werden. § 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Dieser regelt die subjektive Rechtskraftwirkung. Danach gilt eine rechtskräftige Entscheidung über den Verfall oder die Nichtigkeit auch gegenüber den Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger geworden sind.

Zu Buchstabe c und d

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Das Lösungsverfahren wird nunmehr einheitlich als Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet. Zudem wurde die Berechnung des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der älteren Marke abgelaufen sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, angepasst. Art. 16 Absatz 1 und 2 der Richtlinie stellt auf den Tag ab, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Zeitpunkt, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde. Nach Maßgabe des Artikels 44 Absatz 1 der Richtlinie ist der maßgebliche Zeitpunkt für die Berechnung ausschließlich der Anmelde- und Prioritätstag der jüngeren Marke.

Zu Buchstabe e

Gemäß § 55 Absatz 5 MarkenG-E teilt das Gericht dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage 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. Darunter ist die tenorierte Entscheidung zu verstehen. Die Vorschrift hat eine Informationsfunktion.

Zu Nummer 35 (Abschnitt 4)

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

Zu Nummer 36 (§ 56 MarkenG-E)

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

Zu Nummer 37 bis 39 (§§ 57 bis 59 MarkenG-E)

Die Änderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“. Die Änderung im Rahmen des § 57 Absatz 1 MarkenG-E dient der sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern.

Zu Nummer 40 (§ 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 Nichtigkeitsverfahren 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 oder seitens des Amts als sachdienlich erachtet wird; anderenfalls kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

Zu Nummer 41 bis 44 (§§ 62 bis 64a MarkenG-E)

Die Änderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“. Darüber hinaus wird das Lösungsverfahren einheitlich als „Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ bezeichnet.

Zu Nummer 45 (§ 65 MarkenG-)

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.

– Nummer 5

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

– Nummer 8

Nach Nummer 7 wird eine neue 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 46 (§ 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 Mitgliedstaaten 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 152 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 47 (Abschnitt 5)

Das Wort „Patentgericht“ wird durch die amtliche Bezeichnung „Bundespatentgericht“ ersetzt.

Zu Nummer 48 bis 73 (§§ 66 bis 96a MarkenG-E)

Die Änderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnungen „Patentamt“ und „Patentgericht“ durch die amtlichen Bezeichnungen „Deutsches Patent- und Markenamt“ und „Bundespatentgericht“. Darüber hinaus dienen einige Änderungen der sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern. Das Lösungsverfahren wird nunmehr einheitlich als Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet.

Zu Nummer 74 (§ 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 75 (§ 98 MarkenG-E)

§ 98 Marken-G regelt die Inhaberschaft von Kollektivmarken. 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 76 (§ 100 MarkenG-E)**Zu Buchstabe a**

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 74 Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz der Unionsmarkenverordnung. Durch den Satz 2 soll das Privileg der erlaubten Drittbenutzung klarstellend festgeschrieben werden.

Zu Buchstabe b

Gemäß § 100 Absatz 2 MarkenG-E gilt die ernsthafte Benutzung einer Kollektivmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person oder durch den Inhaber der Kollektivmarke als Benutzung im Sinne des § 26. Durch die Einfügung des Adjektivs „ernsthaft“ wird ein Gleichlauf mit der Gewährleistungsmarke hergestellt. Gemäß § 106b Absatz 2 MarkenG-E ist für die Benutzungsfiktion eine ernsthafte Benutzung erforderlich. Die Regelung beruht auf Artikel 28 Absatz 5 der Richtlinie. Es bietet sich an, dieselben Anforderungen auch an die Benutzung von Kollektivmarken zu stellen.

Zu Nummer 77 (§ 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 78 (§ 102 MarkenG-E)**Zu Buchstabe a**

Die Überschrift und in den Absätzen 1 und 2 des § 102 MarkenG wird das Wort „Markensatzung“ durch „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt. Durch die Einführung der Gewährleistungsmarke (§§ 106a ff. MarkenG-E), die ebenfalls eine Satzung vorsieht (§ 106d MarkenG-E), wird eine terminologische Trennung der Satzungen erforderlich.

Zu Buchstabe b

§ 102 Absatz 4 des Entwurfs schreibt vor, dass die Kollektivmarkensatzung im Register eingetragen 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. Damit wird zugleich eine umfassende Information der Öffentlichkeit sichergestellt.

Zu Buchstabe c

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

Zu Nummer 79 (§ 103 MarkenG-E)

§ 103 MarkenG-E regelt die Prüfung der Anmeldung.

Nach Absatz 1 wird die Anmeldung einer Kollektivmarke außer nach § 37 auch dann zurückgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 97, 98 oder 102 entspricht oder wenn die Kollektivmarkensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt. Aus der kumulativen Aufzählung ist vorliegend eine alternative Aufzählung geworden, da die Kollektivmarke bereits dann zurückgewiesen werden muss, wenn sie nur eine der in §§ 97, 98 oder 102 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt. Absatz 1 wurde 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 irregeführt 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 76 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, insbesondere der Gewährleistungsmarke (§§ 106a ff. MarkenG-E), erreicht werden. Dies ist insbesondere mit Blick auf die unterschiedlichen Markenfunktionen wichtig: während Kollektivmarken dem Verkehr die betriebliche Herkunft zu einem Kollektiv zugehörig signalisieren, verbürgen Gewährleistungsmarken eine gewisse Qualität der angebotenen Waren und Dienstleistungen. Hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Individual- und Kollektivmarken ist zu berücksichtigen, dass für das Publikum eine diesbezügliche Differenzierung nicht immer möglich ist.

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

Zu Nummer 80 (§ 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.

– Zu Absatz 3

Gemäß § 104 Absatz 3 des Entwurfs wird für die Zwecke dieses Gesetzes die Satzungsänderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Änderung im Register eingetragen ist. Dies entspricht den Vorgaben des Artikels 33 Absatz 3 der Richtlinie. Entsprechende Vorschriften für Kollektivmarken finden sich in Artikel 79 der Unionsmarkenverordnung. Dadurch wird für den Rechtsverkehr Sicherheit hinsichtlich des gültigen Satzungsinhalts hergestellt. Durch die Formulierung „Für die Zwecke dieses Gesetzes“ wird sichergestellt, dass keine Verfahren und Rechtsverhältnisse außerhalb des Markengesetzes von der Registereintragung im Markenregister betroffen sind.

– Zu Absatz 4

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 79 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 81 (§ 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 Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von § 103 Absatz 2 irregeführt wird. Die Vorschrift entspricht den Vorgaben des Artikels 35 Buchstabe b der Richtlinie. 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, insbesondere der Gewährleistungsmarke (§§ 106a ff. MarkenG-E), erreicht werden. Parallel dazu waren auch die Verfallsgründe im Rahmen des § 105 MarkenG-E zu erweitern.

Zu Nummer 82 (§ 106 MarkenG-E)

Die Änderungen sind redaktioneller Natur. Das Lösungsverfahren wird nunmehr einheitlich als Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet. Darüber hinaus wird die Satzung zur Kollektivmarke als „Kollektivmarkensatzung“ bezeichnet, um eine sprachliche Trennung zur Gewährleistungsmarke herzustellen, für deren Eintragung ebenfalls eine Satzung („Gewährleistungsmarkensatzung“) erforderlich ist. Zudem wird in Absatz 2 ein klarstellender Verweis auf § 53 eingefügt.

Zu Nummer 83 (§§ 106a ff. 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. Mit der Einführung der Gewährleistungsmarke wird eine rechtssichere und transparente Markenform in das deutsche Markensystem eingeführt, 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 Voraussetzungen 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 83 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 – Garantie- statt 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.

– Zu § 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 das Vorliegen einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften:

- das Material (Nummer 1),
- die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen (Nummer 2),
- die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft (Nummer 3).

Gemäß Satz 2 muss eine Gewährleistungsmarke geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, für die die Gewährleistung besteht, von solchen Waren und Dienstleistungen 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 83 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 83 der 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.

– Zu § 106b MarkenG-E Inhaberschaft und ernsthafte Benutzung

§ 106b des Entwurfs regelt die Inhaberschaft und ernsthafte 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 87 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.

- Zu § 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 berechtigte Person Klage wegen Verletzung der Gewährleistungsmarke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Diese Regelung entspricht im Wesentlichen Artikel 90 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. Die Vorschrift sieht vor, dass er den Schaden für die Berechtigten geltend machen kann. Eine parallele Vorschrift für Kollektivmarken ist in § 101 Absatz 2 MarkenG verankert. Die Unionsmarkenverordnung kennt eine vergleichbare Vorschrift in Artikel 90 Absatz 2.

- Zu § 106d MarkenG-E Gewährleistungsmarkensatzung

§ 106d des Entwurfs trifft Bestimmungen zur Gewährleistungsmarkensatzung.

Gemäß § 106d Absatz 1 des Entwurfs muss der Anmeldung der Gewährleistungsmarke eine Gewährleistungsmarkensatzung beigelegt werden. Dadurch werden die Bedingungen für die Nutzung einer Gewährleistungsmarke sowohl für den Lizenznehmer als auch für Dritte transparent. Auf Unionsebene ist eine Satzung für Unionsgewährleistungsmarken ebenfalls vorgesehen (vgl. Artikel 84 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 Gewährleistungsmarkensatzung 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 Darstellung 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 der Bedingungen für Sanktionen offenzulegen (Nummer 6). Die 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 Fall 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 Gewährleistungsmarkensatzung im Register eingetragen; nach Maßgabe des Absatzes 4 steht die Einsichtnahme in die Gewährleistungsmarkensatzung jeder Person frei. Damit werden die Nutzungsbedingungen und Kontrollpflichten für jedermann offenkundig.

– Zu § 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. Die Vorschrift soll sicherstellen, dass der Verkehr über die Funktion der Marke, insbesondere über die Qualitäts- und Gewährleistungsfunktion sowie das Neutralitätsgebot, nicht verunsichert wird. 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. Dies geht auch aus Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie hervor. Eine Gewährleistungsmarke ist demnach nach Maßgabe des § 106e Absatz 2 zurückzuweisen, wenn das Zeichen aus Sicht des Verkehrs keine Gewährleistungsmarke sein kann.

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).

– Zu § 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 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 88 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 88 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung vor.

– Zu § 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 irregeführt 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 Verfallsgrund 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 die Gewährleistungsfunktion von Gewährleistungsmarken geschützt. Die bloße Untätigkeit des Inhabers der Gewährleistungsmarke soll nicht ohne weiteres die gravierende Rechtsfolge einer Löschung nach sich ziehen. Die Prüf- und Überwachungspflichten der Benutzung einer Marke durch den Anwender im Sinne des § 106d Absatz 1 Nummer 8, § 106g Absatz 1 Nummer 2 MarkenG-E sollen keine allgemeine Marktbeobachtungspflicht begründen. Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke ist lediglich für die Durchführung der satzungsmäßigen Überwachungsmaßnahmen verantwortlich. Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke ist nicht (Quasi-) Hersteller im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 Produkthaftungsgesetz. 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. 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.

- Zu § 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 nicht zurückgewiesen und 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. Absatz 2 enthält einen klarstellenden Verweis auf § 53.

Zu Nummer 84 (Teil 6)

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 85 (§ 107 MarkenG-E)

In § 107 MarkenG-E wird das Vollzitat des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen) in das Markengesetz eingeführt.

Zu Nummer 86 (§ 108 MarkenG-E)

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

Zu Nummer 87 (§ 114 MarkenG-E)

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 aufgrund einer international registrierten Marke.

Zu Nummer 88 (§ 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, also 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 89 (§ 116 MarkenG-E)

Die Überschrift zu § 116 MarkenG lautet „Widerspruch aufgrund 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 aufgrund einer international registrierten Marke.

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, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage 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.

Durch die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA (vgl. § 53 des Entwurfs) wird zudem 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 90 (§ 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, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt. § 117 war aufgrund der Änderung in § 25 MarkenG-E entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 91 bis 93 (§§ 118 bis 125 MarkenG-E)

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

Zu Nummer 94 (Abschnitt 3)

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 95 (§ 125a MarkenG-E)

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 96 (§ 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 97 (§ 125c MarkenG-E)

§ 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 39 und 40 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 Nummer 98 bis 109 (§§ 125d bis Teil 10 MarkenG-E)

Die Änderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnungen „Patentamt“ und „Patentgericht“ durch die amtlichen Bezeichnungen „Deutsches Patent- und Markenamt“ sowie „Bundespatentgericht“. Darüber hinaus wird nunmehr einheitlich der Terminus „Unionsmarke“ verwendet.

Zu Nummer 110

§ 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 111 (§§ 158 und 159 MarkenG-E)

Die §§ 158 und 159 MarkenG-E regeln Übergangsvorschriften.

Zu Artikel 2 (Änderung der Markenverordnung)

Zu Nummer 2 (§ 3 der Markenverordnung in der Entwurfsfassung – MarkenV-E)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 3 (§ 4 MarkenV-E)

– Zu Absatz 1

Gemäß § 4 Absatz 1 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 Absatz 2

Gemäß § 4 Absatz 2 MarkenV-E sind Kollektiv- und Gewährleistungsmarkensatzungen in Papier ungebunden einzureichen. Dies ermöglicht eine Weiterverarbeitung im Rahmen der elektronischen Akte.

– Absatz 3

Absatz 3 bestimmt, dass im Fall von Änderungen von Kollektivmarken- oder Gewährleistungsmarkensatzungen jeweils eine aktuelle Fassung der Satzung einzureichen ist. Dadurch wird umfassende Transparenz sichergestellt.

– Absatz 4

Nach Absatz 4 gelten die Absätze 2 und 3 auch für Satzungsänderungen nach Eintragung. Da sich § 4 MarkenV-E in Teil 2 der Markenverordnung („Verfahren bis zur Eintragung“) befindet, wird klargestellt, dass die Vorschriften zur Einreichung von Satzungen auch für Satzungsänderungen nach Eintragung gelten.

Zu Nummer 4 (§ 6 MarkenV-E)

Im Rahmen des § 6 MarkenV-E wurden weitere Markenformen aufgenommen. Nunmehr sind auch Positionsmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken und Hologrammmarken im Rahmen des § 6 Nummer 6 MarkenV-E erfasst. Durch die Erweiterung wird ein Gleichlauf mit Artikel 3 der Durchführungsverordnung für die Unionsmarkenverordnung hergestellt. Es ist im Interesse der Nutzer und der Ämter, dass dieselben Markenformen anerkannt werden wie beim EUIPO. Dies hat u. a. den Vorteil, dass im Fall von Umwandlungsanträgen von Unionsmarken beim DPMA die benötigten Marken-Kategorien existieren. Alle gegebenenfalls denkbaren weiteren Markenformen oder Mischformen der genannten Markenformen können als „sonstige Marke“ eingetragten werden.

Zu Nummer 5 (§§ 6a und 6b MarkenV-E)

– Zu § 6a MarkenV-E Markendarstellung

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

Gemäß § 6a Absatz 1 MarkenV-E bedarf die Marke einer Darstellung, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 Markengesetz genügt. 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 dargestellt werden muss. Die Darstellung kann in Papierform oder auf einem Datenträger erfolgen. Der Datenträger muss vom DPMA auslesbar sein. Das DPMA veröffentlicht dazu die technischen Voraussetzungen und die zugelassenen Formatierungen auf seiner Internetseite. Ist die Einreichung mehrerer Ansichten vorgesehen, so müssen alle Ansichten in einer Datei enthalten sein. Ist der Datenträger beim DPMA nicht lesbar, gilt die Darstellung als nicht eingereicht.

Nach Maßgabe des § 6a Absatz 2 MarkenV-E ist bei Markenformen, die sich nicht anderweitig darstellen lassen, eine Darstellung durch Text als alleiniges Darstellungsmittel möglich, wenn der Text den Schutzgegenstand der Marke entsprechend den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 Markengesetz klar und eindeutig bestimmbar macht. Der Text darf bis zu 150 Wörter umfassen, muss fortlaufend sein und darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten. 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 durch Text an. Lichtmarken können zusätzlich künftig durch eine Datei bestimmbar sein, die das Lichtphänomen in allgemein zugänglichem Format wiedergibt. Die Darstellung 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 Darstellung einer Markenform entsprechend den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 Markengesetz durch verschiedene Mittel möglich ist, der Anmelder über die Art der Darstellung entscheidet. Wird die gleiche Darstellung der Marke auf Papier und auf einem Datenträger eingereicht, ist die Darstellung auf dem Datenträger für den Schutzgegenstand maßgeblich. Die Vorschrift bringt zum Ausdruck, dass die elektronische Markendarstellung Vorrang genießt. Sie bietet gegenüber der Darstellung in Papierform mehr Garantien, dass der Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig wiedergegeben wird. Für die Bestimmung des Anmeldetages ist das zuerst eingereichte Darstellungsmittel maßgeblich.

– Zu § 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 Wort-

marken im Sinne des § 7 mit der Markenmeldung zur Erläuterung der Markendarstellung eine Beschreibung eingereicht werden. Nach Absatz 2 ist eine Markenbeschreibung verpflichtend, wenn der Gegenstand des Schutzes der Marke erst durch die Beschreibung bestimmbar wird. Dies gilt insbesondere für die Markenformen nach § 12 und für sonstige Marken nach § 12a. 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 150 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.

Zu Nummer 6 (§ 8 MarkenV-E)

Die Bezeichnung „Wiedergabe“ wird durch die Bezeichnung „Darstellung“ ersetzt. Damit wird ein terminologischer Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt. Im Übrigen redaktionelle Änderungen.

Zu Nummer 7 (§ 9 MarkenV-E)

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

Nach Absatz 1 muss die Darstellung den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit gemäß § 8 Absatz 1 MarkenG entsprechen. Die Absätze 2 bis 4 regeln Einzelheiten zur Ausgestaltung der Markendarstellung.

Zu Nummer 8 (§ 10 MarkenV-E)

§ 10 MarkenV-E regelt Farbmarken. Kennfadenmarken werden künftig in § 12 MarkenV-E geregelt. Der bisherige § 10a MarkenV wird künftig zu § 10 MarkenV-E. Darüber hinaus wurde der Verweis auf § 8 MarkenV angepasst.

Zu Nummer 9 (§§ 11 bis 12a MarkenV-E)

– Zu § 11 MarkenV-E Klangmarken

§ 11 MarkenV-E regelt die Darstellung von Klangmarken.

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Klangmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung gemäß Absatz 1 eine Darstellung auf einem Datenträger oder eine grafische Darstellung der Klangmarke beizufügen. Nach Maßgabe des Absatzes 2 hat die klangliche Darstellung in einer üblichen Notenschrift zu erfolgen. 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 Darstellung gilt im Übrigen § 8 Absatz 2 bis 7 der Markenverordnung. Dort sind Einzelheiten zur Darstellung von Bildmarken geregelt.

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

– Zu § 12 MarkenV-E Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimedia-marken, Hologrammmarken

§ 12 MarkenV-E regelt weitere Markenformen, die auch beim EUIPO als spezielle Markenformen angemeldet werden können. Die Darstellung dieser Marken muss den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügen. Im Übrigen gelten für die Form der Darstellung die §§ 8 bis 11 entsprechend.

– Zu § 12a Sonstige Markenformen

§ 12a MarkenV-E nimmt Regelungen im Zusammenhang mit sonstigen Markenformen vor. Gemäß Absatz 1 ist der Anmeldung einer Marke eine Darstellung der Marke beizufügen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt. Sie muss somit klar und eindeutig den Gegenstand des Schutzes bestimmen. Unter den Voraussetzungen des § 6a Absatz 2 kann die Darstellung auch durch Text erfolgen. Für die Form der Darstellung gelten im Übrigen die §§ 8 bis 11 entsprechend.

Zu Nummer 10 (§ 13 MarkenV-E)

Aufgrund des Wegfalls des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit und den damit verbundenen Änderungen der MarkenV ist § 13 MarkenV neu zu fassen.

Zu Nummer 11 (§ 15 MarkenV-E)

Die Bezeichnung „Wiedergabe“ wird durch die Bezeichnung „Darstellung“ ersetzt. Damit wird ein terminologischer Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt. Danach sind von der Eintragung als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG-E 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.

Zu Nummer 12 (§§ 19 und 20 MarkenV-E)

– Zu § 19 MarkenV-E Klassifizierung

§ 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.

– Zu § 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 Klassifizierung 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 das Publikum 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 33 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung. Bereits in der Entscheidung „IP Translator“ des EuGH vom 19. Juni 2012 (EuGH, Urteil vom 19. Juni 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 33 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. Danach 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. Absatz 5 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. Januar 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 13 (§ 22 MarkenV-E)

§ 22 MarkenV wird aufgehoben. Gegen eine Beibehaltung der Umklassifizierung sprechen folgende Gründe:

- Umklassifizierungen werden nur noch von wenigen europäischen Ämtern durchgeführt;
- auch das EUIPO und die WIPO ändern die Klassifizierung einer eingetragenen Marke bei der Verlängerung auf Grund einer Änderung der Klasseneinteilung nicht;
- im Rahmen einer Klassifizierung kann nie ganz ausgeschlossen werden, dass der Schutzgegenstand einer eingetragenen Marke beschränkt oder erweitert wird.

Zu Nummer 14 (§ 25 MarkenV-E)

Zu Buchstabe a

Die Bezeichnung „Wiedergabe“ wird durch die Bezeichnung „Darstellung“ ersetzt. Damit wird ein terminologischer Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt. Danach sind von der Eintragung als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG-E 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.

Zu Buchstabe b

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.

Bei § 25 Nummer 10 handelt es sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe c

Nach § 25 Nummer 20 MarkenV wird Nummer 20a angefügt, wonach der Beginn und das Ende der Benutzungsschonfrist nach §§ 26 und 43 Absatz 1 des Markengesetzes in das Register eingetragen werden. 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 des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der älteren Marke abgelaufen sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, 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 d

§ 25 Nummer 22 MarkenV-E regelt die Angaben, die zu einem Widerspruchsverfahren in das Markenregister einzutragen sind. Zur Harmonisierung der Registerangaben werden die Angaben in Anlehnung an das Register des EUIPO ergänzt.

Zu Buchstabe e

Die Nummern 24 und 25 des § 25 MarkenV-E werden an das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren angepasst.

Gemäß Nummer 24 sind im Fall eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit nach Maßgabe des §§ 49, 50 und 51 MarkenG eine entsprechende Angabe, der Tag der Klageerhebung, der Abschluss des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens nach § 53 des Markengesetzes, das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft, bei vollständiger Verfalls- oder Nichtigkeitserklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes und bei teilweiser Verfalls- und Nichtigkeits-erklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes und der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Löschung bezieht, in das Register einzutragen, wenn ein Dritter Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke gestellt hat.

Gemäß Nummer 25 sind bei vollständiger Nichtigklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes, bei teilweiser Nichtigklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes und die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Löschung bezieht, einzutragen, wenn ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet wurden.

Zu Buchstabe f

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 Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum zu orientieren. Die Angaben über Lizenzen umfassen Angaben zum Lizenznehmer, einschließlich den Namen, wenn anwendbar die Rechtsform sowie die Anschrift des Wohnsitzes oder des Sitzes des Lizenznehmers, 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 15 (§ 26 MarkenV-E)

§ 26 MarkenV regelt, dass der Inhaber der Marke neben der Urkunde über die Eintragung der Marke in das Register auch eine Bescheinigung über die in das Register eingetragenen Angaben erhält. Da es künftig auch nicht grafisch darstellbare Registermarken geben wird, die nicht auf Papier darstellbar sind, ist § 26 MarkenV anzupassen. Im Hinblick auf nicht grafisch darstellbare Marken und deren Darstellung wird in Urkunden und Bescheinigungen auf das elektronische Markenregister verwiesen.

Zu Nummer 16 (§ 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 17 (§ 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 liegt nur ein Widerspruch vor, wenn alle Widerspruchskennzeichen demselben Inhaber gehören. 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 Widerspruchsgebühr an, auch wenn mehrere Rechte durch den gleichen Inhaber geltend gemacht werden).

Zu Nummer 18 (§ 30 MarkenV-E)

In § 30 Absatz 2 Nummer 2 werden die Registernummern um die Dossier-Nummer der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe ergänzt. Zudem wird die Bezeichnung „Wiedergabe“ durch die Bezeichnung „Darstellung“ ersetzt. Dadurch wird ein terminologischer Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt.

Zu Nummer 19 (§ 31 MarkenV-E)

Da ein Widersprechender künftig nur noch einen Widerspruch einlegen kann, waren § 31 Absatz 1 MarkenV aufzuheben und Absatz 2 sprachlich anzupassen.

Zu Nummer 20 (§ 32 MarkenV-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur.

Zu Nummer 21 (§§ 41 und 42 MarkenV-E)

– Zu § 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.

– Zu § 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 22 (§ 42a ff. MarkenV-E)

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

– Zu § 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, so dass 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.

– Zu § 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.

– Zu § 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)

Im Rahmen der Umsetzung müssen einige Gebührentatbestände neu geschaffen werden.

- Einführung einer Gewährleistungsmarke, §§ 106a ff. MarkenG-E

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 vierten Klasse beträgt 150 Euro pro Klasse. Die Verlängerungsgebühr für eine Gewährleistungsmarke beträgt 1 800 Euro.

– Widerspruchsverfahren, § 42 MarkenG

Die Grundgebühr für einen Widerspruch beläuft sich künftig auf 250 Euro; für jedes weitere Widerspruchszeichen wird eine Zusatzgebühr von 50 Euro erhoben. Es ist nicht notwendig, einen Widerspruch aus allen Zeichen einer Serie einzulegen, um diese geltend zu machen.

– 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. Der Entwurf sieht ein gestuftes Inkrafttreten vor.

Zu Absatz 1

Gemäß Artikel 54 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie müssen die Vorgaben der Richtlinie bis zum 14. Januar 2019 umgesetzt werden. Da die Spezifikation, Implementierung und Inbetriebnahme der unterschiedlichen Umsetzungsthemen einen erheblichen Aufwand und umfangreiche Vorarbeiten beim Deutschen Patent- und Markenamt erfordern, tritt das Gesetz – wie von der Richtlinie vorgegeben – am 14. Januar 2019 in Kraft.

Zu Absatz 2

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 tritt die Vorschrift betreffend die Waren unter zollamtlicher Überwachung (Artikel 1 Nummer 8 - § 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) bereits angewendet wird. Um effektiv gegen die Produktpiraterie vorgehen zu können, ist ein zügiges Inkrafttreten geboten.

Zu Absatz 3

Nach Maßgabe des Artikel 54 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie ist den Rechtsvorschriften, die erforderlich sind, um ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren einzurichten, bis zum 14. Januar 2023 nachzukommen. Da das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren umfangreiche technische und personelle Vorarbeiten voraussetzt, soll Artikel 1 Nummer 33 (§§ 53 und 54 MarkenG-E) erst am 1. Mai 2020 in Kraft treten. Damit bleibt die Umsetzung rund zweieinhalb Jahre vor der in der Richtlinie vorgesehenen Höchstfrist.

Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG**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 Mitgliedsstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (NKR-Nr. 3920 BMJV)**

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens geprüft.

I. Zusammenfassung

Bürgerinnen und Bürger	Kein Erfüllungsaufwand
Wirtschaft	Kein Erfüllungsaufwand
Verwaltung (Bund)	
Jährlicher Erfüllungsaufwand:	592.000 Euro
Einmaliger Erfüllungsaufwand:	3,1 Mio. Euro
Umsetzung von EU-Recht	Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 geht nicht über eine 1:1 Umsetzung hinaus.
Der Nationale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsentwurf.	

II. Im Einzelnen

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Umsetzung der EU-Richtlinie 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Unionsmarkenverordnung). Die Verordnung ist Teil einer europäischen Markenrechtsreform, die auf die Schaffung eines gut funktionierenden Binnenmarktes abzielt und eine ausgewogene Koexistenz von Unionsmarken und nationalen Marken sowie eine verbesserte Kooperation der damit befassten Behörden bezüglich der Verwaltung, des Schutzes und der Löschung erreichen will. Markenschutz soll nicht nur harmonisiert, sondern auch modernisiert und effektiviert werden.

Einführung deutsche Gewährleistungsmarke sowie amtlicher Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren: Entsprechend der Gewährleistungsmarke auf EU-Ebene führt das DPMA eine deutsche Gewährleistungsmarke ein. Das Gesetz bündelt zudem die Bearbeitung von Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA. Damit wird gemäß der Markenrechts-RL ein effizienteres und kostengünstigeres Verfahren für den Widerspruch und die Erklärung des Verfalls bzw. der Nichtigkeit bereitgestellt, das die Hinzuziehung eines Fachanwalts und Gerichtskosten erübrigt.

Darüber hinaus soll mit der Erweiterung absoluter Schutzhindernisse der Markenschutz an die Bedürfnisse des Digitalzeitalters angepasst und der Schutz unkonventioneller Markenfor-

men erleichtert werden (RL 2015/2436, VO 2015/2424). Durch die Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten im Markenregister wird beispielsweise der Schutz von (bisher nicht grafisch darstellbaren) Hörmarken möglich.

Durch die Einführung einer Transitregel (VO 2015/2424) soll internationale Produktpiraterie durch die Zollbehörden effektiver bekämpft und der Markenschutz verbessert werden. Zollkontrollen anhand von Kriterien einer Risikoanalyse sollen die Einfuhr rechtsverletzender Waren und ihre Überführung in alle zollrechtlichen Situationen (einschließlich Durchfuhr, Umladung, Lagerung, Freizonen, vorübergehende Lagerung, aktive Veredelung, vorübergehende Verwendung) verhindern.

II.1. Erfüllungsaufwand

Bürgerinnen und Bürger

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger.

Wirtschaft

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Wirtschaft.

Verwaltung

Einmaliger Erfüllungsaufwand Verwaltung

Einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in Höhe von ca. 3,1 Mio. Euro durch die Anpassung der IT-Systeme (DPMAMarken, DPMAregister, DPMAstatistik, DPMAdirekt/ DPMAdirektWeb), die organisatorisch umfassend begleitet wird.

Davon entfällt der größte Kostenblock auf die rein technische IT-seitige Umsetzung in Höhe von knapp 1,9 Mio. Euro durch

- die Einführung neuer Verfahren bzw. Änderungen in der Grundsystematik (u.a. Erweiterung der grafischen Darstellbarkeiten, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren)
- Änderungen in der Anwendungsoberfläche
- Änderungen in der Fristenberechnung und anderen Automatismen
- Änderungen bei DPMAdirekt/ DPMAdirektWeb

Aufgrund der komplexen IT-Infrastruktur der DPMA-Systeme muss ein Großteil der technischen Umsetzung an einen externen IT-Dienstleister vergeben werden (insgesamt ca. 75 %). Die Schätzung des IT-Umstellungsaufwandes durch externe Dienstleister in Höhe von ca. 1,7 Mio. Euro basiert auf einer Schätzung von insgesamt 1.230 Personentagen und einem Tagessatz von 1.368 Euro (basierend auf Erfahrungswerten) und enthält bereits einen Risikozuschlag von 20 % bei den Personentagen.

Hinzu kommt DPMA-seitig im Bereich IT ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt ca. 173.000 Euro, der basierend auf Erfahrungswerten aus der Begleitung der Umsetzung ähnlicher IT-Vorhaben geschätzt wurde und ebenfalls einen Risikozuschlag von 20 % enthält:

	mD (DPMA)	gD (DPMA)	hD (DPMA)
Implementierungsaufwand IT DPMA (inkl. 20 % Risikozuschlag bei Personentagen)	€263,81 pro Tag x 40 PT = ca. €10.600	€334,16 pro Tag x 194,1 PT = ca. €64.900	€473,75 pro Tag x 205,3 PT = ca. €97.300
Summe DPMA intern	ca. 173.000 Euro		

Durch die organisatorische und technische Begleitung der Änderungen an der IT des DPMA entsteht zusätzlich zum oben dargestellten rein technischen Umstellungsbedarf von 1,9 Mio. Euro einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro. Davon entfallen ca. 600.000 Euro auf organisatorischen Aufgaben und ca. 560.000 Euro auf die technische Begleitung, damit möglichst viele Aspekte und Grenzfälle bei Umsetzung der Änderungen im komplexen DPMA-System berücksichtigt werden:

Organisatorische Umsetzung durch DPMA						
Aufgabe	Dauer in Tagen	MA gD	Kalkulation gD	MA hD	Kalkulation hD	Gesamt
Änderung/Erstellung interner Verfügungen, Arbeitsanweisungen, Dokumente, Formulare, Merkblätter sowie Informationen für Homepage/ Öffentlichkeit und für materiell-rechtliche Schulungen der Mitarbeiter/innen	35	1	35*10=350	2	70*10=700	
Summe in Personentagen (PT)			350		700	
Personalkostensatz pro Tag			334,16 €		473,75 €	
Zwischensumme in Euro			116.956 €		331.625 €	448.581 €
Materiell-rechtliche Mitarbeiter-schulungen			15.398 €		129.498 €	144.896 €
Summe in Euro			132.354 €		461.123 €	593.477 €

Begleitung der technischen Umsetzung durch DPMA						
Aufgabe	Dauer in Tagen	MA gD	Kalkulation gD	MA hD	Kalkulation hD	Gesamt
Spezifikation im Fachbereich	5	8	40*10=400	2	10*10=100	
Anforderungen schreiben	5	2	10*10=100			
Spezifikationsdetaillierung mit den Entwicklern	5	4	20*10=200	1	5*10=50	
Qualitätssicherung	5	2	10*10=100			
Tests	15	11	165*3=495	1	15*3=45	
Schulungen/Anwenderbetreuung	5	2	10*10=100			
Summe in Personentagen (PT)			1.395		195	
Personalkostensatz pro Tag			334,16 €		473,75 €	
Summe in Euro			466.153 €		92.381 €	558.534 €

Jährlicher Erfüllungsaufwand Verwaltung

Der jährliche Erfüllungsaufwand für die Verwaltung setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelposten zusammen und beläuft sich insgesamt auf ca. 592.000 Euro. Davon führen insbesondere beim DPMA die zusätzlichen Markenregistrierungen und das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren zu einem jährlichen Erfüllungsaufwand von 467.000 Euro im Saldo durch den erhöhten Personalaufwand:

DPMA-Bereich	Personal-faktor	Personalkosten-sätze in €	Personalkos-ten in €
I. Juristische Prüfung Markenbereich (AP A 15)	2,822	106.058	299.296
II. Markenprüfung (AP A 11 bis A 13)	0,45	76.908	34.609
III. Sachbearbeitung (AP A 9 bis A 11)	-0,15	61.592	-9.239
IV. Eingangssachbearbeitung (AP E 6)	0,75	49.153	36.865
V. Bürosachbearbeitung 3.4 (AP E 9 a)	1,156	58.259	67.347
VI. Neuanmeldungsbearbeitung (AP E 5)	0,2	46.711	9.342
VII. Druck- und Versand (AP E 3)	0,1	42.661	4.266
VIII. Digitalisierungszentrum (AP E 6)	0,5	49.153	24.577

Hinzu kommen der Betrieb der IT-Erweiterungen durch das DPMA mit einem jährlichen Erfüllungsaufwand von 44.000 Euro (147,8 Personentage, je 50 % mD/gD) sowie ca. 17.000 Euro durch externe IT-Dienstleister beim Betrieb von DPMAregister (12,5 PT, auf Basis ähnlicher Projekte geschätzte 1.368 Euro/ PT).

Beim deutschen Zoll löst die neue Transitregelung zur Bekämpfung der Produktpiraterie einen jährlichen Erfüllungsaufwand für die Bearbeitung von ca. 300 Aufgriffsfällen jährlich in Höhe von knapp 64.000 Euro aus. Für die Bearbeitung eines Falls entfallen durchschnittlich 170 Minuten auf Beamte des mittleren Dienstes und 30 Minuten auf Beamte des gehobenen Dienstes.

II.2. Umsetzung von EU-Recht

Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 geht nicht über eine 1:1 Umsetzung hinaus.

II.3. Evaluierung

Der Gesetzentwurf sieht eine quantitative Evaluation der nationalen Gewährleistungsmarke und der neuen Transitregelung 5 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes vor, um den damit verbundenen Personal- und IT-Aufwand zu überprüfen.

III. Votum

Das Ressort hat die Auswirkungen des Regelungsvorhabens detailliert, nachvollziehbar und plausibel dargestellt. Der Nationale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags deshalb keine Einwände gegen die Darstellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben.

Dr. Ludewig
Vorsitzender

Dr. Holtschneider
Berichterstatter

Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 968. Sitzung am 8. Juni 2018 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 105a – neu – (§ 140 Absatz 2a – neu – MarkenG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 105 folgende Nummer einzufügen:

„105a. In § 140 wird nach Absatz 2 folgender Absatz eingefügt:

„(2a) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung können einstweilige Verfügungen auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen erlassen werden.“ “

Begründung:

Seit einiger Zeit wird von einigen Oberlandesgerichten in Markensachen im einstweiligen Verfügungsverfahren die im Wettbewerbsrecht geltende sogenannte Dringlichkeitsvermutung des § 12 Absatz 2 UWG nicht mehr angewendet mit der Begründung, es fehle mangels planwidriger Regelungslücke an der Grundvoraussetzung einer analogen Anwendung.

Dies hat zur Folge, dass ein Antragsteller, der im Wege der einstweiligen Verfügung gegen eine Markenverletzung vorgehen möchte, nicht nur die Einhaltung einer von der Rechtsprechung vorgegebenen Frist (zum Beispiel in München in der Regel ein Monat) darlegen und glaubhaft machen muss, sondern darüber hinaus vortragen und glaubhaft machen muss, warum die Sache selbst eilbedürftig ist. Hierfür genügt insbesondere die Tatsache, dass auf eine Abmahnung hin keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben wurde, nicht, da dies nur eine Voraussetzung für den Verfügungsanspruch, nicht für den Verfügungsgrund ist.

Problematisch ist dies in all den Fällen, in denen die Verletzungshandlung – insbesondere nach einer zuvor erfolgten Abmahnung – vor dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingestellt wurde (Beispiel: die markenverletzende Artikelbeschreibung eines in einem Online-Portal angebotenen Produkts wird geändert). Der Anspruch bleibt in diesem Fall bestehen, doch die Eilbedürftigkeit erscheint zumindest fraglich. Soweit ersichtlich, wird diese Konstellation auch von den Gerichten, die eine analoge Anwendung des § 12 Absatz 2 UWG im Markenrecht ablehnen, unterschiedlich behandelt mit der Folge, dass einige Gerichte gleichwohl den Verfügungsgrund großzügig bejahen, andere hingegen strenger sind, ohne dass für eine derartige Differenzierung aus dem Gesetz objektive Kriterien erkennbar wären. Hinzu kommt, dass der Anspruchsteller, wenn er gegen die gleiche Markenverletzung auch aus § 5 Absatz 2 UWG vorgehen kann, sich im Verfügungsverfahren trotz Beendigung der Verletzungshandlung auf die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Absatz 2 UWG berufen kann, wenn er seinen Anspruch auf das UWG stützt (vergleiche zum Ganzen Meinhardt, GRUR-Prax 2015, S. 27).

Diese Situation erscheint insgesamt sehr unbefriedigend. Eine Vereinheitlichung der unterschiedlichen Rechtsprechung der Oberlandesgerichte durch den Bundesgerichtshof ist mangels dessen Zuständigkeit im Verfügungsverfahren nicht möglich.

Vor diesem Hintergrund sowie im Hinblick darauf, dass ein Großteil von einfacher gelagerten Markenfällen in der Praxis schnell und effektiv im einstweiligen Verfügungsverfahren abschließend gelöst werden kann, erscheint es angezeigt, eine dem § 12 Absatz 2 UWG entsprechende Regelung ausdrücklich auch in das Markengesetz aufzunehmen.

Anlage 4

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt:

Zu Artikel 1 Nummer 105a -neu- (§ 140 Absatz 2a -neu- MarkenG)

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen. Sie weist jedoch darauf hin, dass er über den Zweck des MaMoG, die EU-Markenrechtsrichtlinie umzusetzen, hinausgeht.

