

Tag der gewerblichen Schutzrechte

Praktische Auswirkungen der Markenrechtsreform

Vortrag im
Haus der Wirtschaft, Stuttgart
am 3. Juli 2019

Referent: Dr. Marco Findeisen, Patentanwalt
WITTE, WELLER & PARTNER

Übersicht

- Rechtliche Grundlage
- Gewährleistungsmarke
- Wegfall der grafischen Darstellbarkeit
- Schutzhindernisse
- Widerspruchsverfahren
- Lizenzen
- Schutzdauer
- Fristen im Verlängerungsverfahren
- Sonstiges
- Änderungen zum 1. Mai 2020

Rechtliche Grundlage

- Europäische Markenrechtsrichtlinie 2015/2436, in Kraft seit 13. Januar 2016
- Zweck:
 - Stärkung der Rechte der Markeninhaber
 - Harmonisierung der Markensysteme der EU-Mitgliedstaaten
- Umsetzung in nationales Recht durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG), in Kraft seit 14. Januar 2019 (Ausnahme: Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren)

Gewährleistungsmarke (1/2)

- Garantiemarke, bietet Gütesiegeln oder Prüfzeichen markenrechtlichen Schutz.
- Inhaber der Marke garantiert, dass diese bestimmte Eigenschaften aufweist, in Bezug auf
 - Material,
 - Art und Weise der Herstellung/Erbringung,
 - Qualität,
 - Genauigkeit
 - oder andere Eigenschaften (nicht geografische Herkunft)
- Marke muss geeignet sein, sich von solchen Marken zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. (= Garantie- bzw. Gewährleistungsfunktion).



Gewährleistungsmarke (2/2)

- Marke muss bei Anmeldung ausdrücklich als Gewährleistungsmarke bezeichnet werden.
- Anmelder muss mit Anmeldung eine Satzung einreichen, aus der sich Umfang der Gewährleistung ergibt. Hier werden auch die Bedingungen für die Benutzung der Marke geregelt.
- Gewährleistungsmarke anmelden kann jeder, der nicht selbst Hersteller, Händler oder Erbringer der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist.
- Gebühr: 900 Euro

Wegfall der grafischen Darstellbarkeit

- Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit entfällt.
Marke (Schutzgegenstand) muss klar und eindeutig bestimmbar sein.
- Neue Markenformen sind möglich, beispielsweise:
 - Klangmarken,
 - Multimediamarken,
 - Positionsmarken,
 - Bewegungsmarken,
 - Hologrammmarken sowie
 - sonstige Markenformen,soweit diese in geeigneten elektronischen Formaten als Marke eingetragen werden können (beispielsweise Mischformen, Tastmarken oder Geruchsmarken)

Wegfall der grafischen Darstellbarkeit

- Markendarstellung ohne Text oder Bild?
- In Urkunden und anderen Dokumenten durch Aktenzeichen und Hinweis auf DPMAregister und durch Abdruck eines QR-Codes



Schutzhindernisse

- Geografische Angaben (Schwäbische Maultaschen) und geografische Ursprungsbezeichnungen (Allgäuer Emmentaler), die nach nationalen oder europäischen Vorschriften geschützt sind, sind als absolute Schutzhindernisse im Anmelde- bzw. Nichtigkeitsverfahren zu berücksichtigen.



- Dies gilt auch für traditionelle Bezeichnungen für Weine (Kabinett, Spätlese), Bezeichnungen garantiert traditioneller Spezialitäten (Mozzarella) oder geschützte Sortenbezeichnungen.

Widerspruchsverfahren (1/2)

- Bisher konnte Widerspruch nur aus **einem** Widerspruchskennzeichen erhoben werden. Jetzt können **mehrere** ältere Rechte in **einem** Widerspruch geltend machen.
- Geschützte geographische Angaben und geschützte Ursprungsbezeichnungen bilden neue, zusätzliche Widerspruchsgründe.
- Die Gebühr für einen Widerspruch beträgt künftig 250 Euro für ein Widerspruchszeichen. Für jedes zusätzlich geltend gemachte Widerspruchszeichen werden weitere 50 Euro fällig.
- Diese Neuregelungen finden nur auf Widersprüche Anwendung, die ab dem 14. Januar 2019 eingereicht wurden.

Widerspruchsverfahren (2/2)

- Bei Benutzungsfragen jetzt "Nachweis" statt "Glaubhaftmachung" notwendig. Aber: Eidesstattliche Versicherung reicht aus!
- Änderungen in der Berechnung der Benutzungsschonfrist und des Benutzungszeitraums.
- 5-jährige Benutzungsschonfrist wird im Register geführt.
- Der "zweite Benutzungszeitraum" (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG) entfällt.
- Neue Widerspruchsformblätter des DPMA.

Lizenzen (1/2)

- Lizenzen können im Register des DPMA eingetragen werden.
- Eintragung nicht notwendig für die materiell-rechtliche Wirksamkeit.
- Gemeinsamer (LG + LN) Antrag notwendig.
- Eintragung, Änderung und Löschung einer Lizenz im Register sind gebührenpflichtig (je 50 €), jedoch nicht reine Namens-/Adressänderungen des Lizenznehmers.
- Eingetragen werden können: Lizenznehmer, Lizenzart (ausschließliche oder einfache Lizenz) Beschränkungen (gegenständlich, räumlich, befristet oder unbefristet)

Lizenzen (2/2)

- Die Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft kann ebenfalls in das Register eingetragen werden.
- Eintragung der Bereitschaft ist gebührenfrei und kann jederzeit zurückgenommen werden.
- Lizenzbereitschaftserklärung ist unzulässig, wenn eine ausschließliche, unbeschränkte Lizenz eingetragen ist

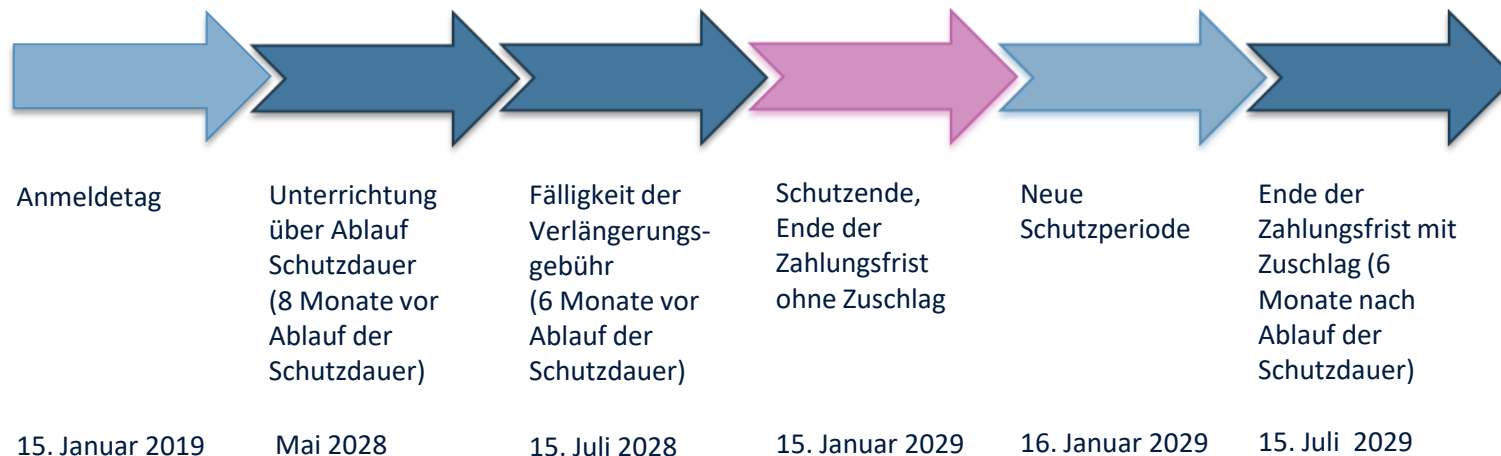
Schutzdauer

- Die Berechnung der zehnjährigen Schutzdauer ändert sich.
- Die Schutzdauer von Marken, die ab dem 14. Januar 2019 eingetragen wurden, endet genau zehn Jahre nach dem Anmeldetag. (Bisher zehn Jahre zum Ende des Monats, in welchem die Marke angemeldet wurde.)
- Für bereits eingetragene Marken bleibt es beim Schutzende zum Ende des jeweiligen Monats.
- Das DPMA unterrichtet Markeninhaber acht Monate im Voraus über den Ablauf der Schutzdauer.

Fristen im Verlängerungsverfahren (1/2)

- Die Verlängerungsgebühren werden sechs Monate vor Ablauf der Schutzdauer fällig.
- Die Verlängerungsgebühren können frühestens 6 Monate vor Fälligkeit (d.h. 12 Monate vor Ablauf der Schutzdauer) entrichtet werden.
- Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer (Zuschlag). Bisher erst 2 Monate nach Ablauf der Schutzdauer.
- Für Marken, deren Schutzdauer spätestens am 31. Januar 2020 endet, werden die Gebühren und deren Fälligkeit wie bisher berechnet.

Fristen im Verlängerungsverfahren (2/2)



Sonstiges

- Cooling-off-Frist: Im Widerspruchsverfahren kann auf gemeinsamen Antrag der Beteiligten eine (verlängerbare) Verfahrensaussetzung von zwei Monaten zur gütlichen Einigung gewährt werden.
- Lösungsverfahren wird umbenannt in "Verfallsverfahren" (Nichtbenutzung) bzw. "Nichtigkeitsverfahren" (Schutzunfähigkeit, ältere Rechte).

Änderungen zum 1. Mai 2020

- Patentamtliches Verfahren zur Löschung eingetragener Marken wird erweitert. Im Nichtigkeitsverfahren können zusätzlich zu den bisher möglichen absoluten Schutzhindernissen auch relative Schutzhindernisse (z.B. ältere Marken) geltend gemacht werden.
- Das derzeitige registerrechtliche Vorverfahren für Verfallserklärungen wegen Nichtbenutzung wird zu einem amtlichen Verfallsverfahren ausgebaut.
- Zivilgerichte bleiben weiter für Lösungsverfahren wegen Verfalls oder älterer Rechte (relative Schutzhindernisse) zuständig. Wahlrecht, ob Rechte vor dem DPMA oder den ordentlichen Gerichten durchgesetzt werden sollen.

Zusammenfassung

- Einführung der Gewährleistungsmarke
- Wegfall der grafischen Darstellbarkeit ermöglicht neue Markenformen
- Neue absolute Schutzhindernisse geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen
- Mehrere ältere Rechte können in einem Widerspruch geltend gemacht werden
- Eintragung von Lizenzen und Lizenzbereitschaft im Register möglich
- Schutzdauer endet tagesgenau

Dr. Marco Findeisen, Patentanwalt
WITTE, WELLER & PARTNER



Stuttgart
Phönixbau
Königstraße 5
70173 Stuttgart

Telefon
+49(0)7 11/6 66 69-0

Telefax
+49(0)7 11/6 66 69-99

E-Mail
post@wwp.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.