

Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MAMOG)

in Kraft ab 14.1.2019 (z.T. ab 1.5.2020)

[https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*\[@attr_id=%27bgbl118s2357.pdf%27\]#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2357.pdf%27%5D_1548160331530](https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*[@attr_id=%27bgbl118s2357.pdf%27]#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2357.pdf%27%5D_1548160331530)

(MaMoG, MarkenVO, PatentkostenG)

Die wichtigsten Änderungen im MarkenG:

§ 3 I: statt „Hörzeichen“ jetzt „Klänge“

§ 3 II: jetzt: „Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen“.

§ 8 I: statt „nicht graphisch darstellbar sind“ jetzt: „nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum de Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können“.

S. dazu § 6a ff. MarkenVO allg. Vorschriften über Darstellung von Marken und bestimmten Markenformen.

§ 8 II: Nr. 9 und 10 werden Nr. 13 und 14

§ 8 II: Nr. 9 bis Nr. 12 werden neu eingefügt. Danach werden geschützte geographische Angaben (Nr. 9), traditionelle Weinbezeichnungen (Nr. 10), traditionelle Spezialitäten (Nr. 11) und Sortenbezeichnungen (Nr. 12) als absolute Eintragungshindernisse berücksichtigt.

§ 9 I Nr. 3: Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen gestrichen, vorher schon EuGH.

§ 9 III neu eingefügt: Waren und DL sind nicht allein deshalb ähnlich, weil sie zur selben Klasse nach Nizzaer Klassifikationsabkommen gehören, oder unähnlich, weil sie zu unterschiedlichen Klassen gehören.

14 II Nr. 2; Neufassung (m.E. ohne sachliche Änderung)

§ 14 II Nr. 3: Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen gestrichen, vorher schon EuGH (s. § 9 I Nr. 3).

§ 14 II neu: angefügt Text entsprechend) § 9 III neu.

§ 14 III neue Nr. 5: Benutzung des Zeichens „als Handelsname oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung“ als Verletzung.

§ 14 III Nr. 5 wird Nr. 6.

§ 14 III Nr. 7 neu angefügt: Regelung der Benutzung des Zeichens in vergleichender Werbung.

§ 14a neu: betrifft Waren unter zollamtlicher Überwachung. Verbot der Durchfuhr.

§ 22 I Nr. 1 und 2 im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.

§ 22 I Nr. 3 neu angefügt: „weil an dem für den Zeitrang der Eintragung der jüngeren Marke maßgeblichen Tag noch keine Verwechslungsgefahr bestand“.

§ 23 Neufassung: „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.“

§ 25 I: neu „§§ 14 und 18 bis 19c“. Statt Zeitpunkt der Eintragung „Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich“.

§ 25 II: neu „§§ 14 und 18 bis 19c“. Statt Zeitpunkt der Eintragung „Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich“. Nachweis berechtigter Gründe für Nichtbenutzung

§ 26 III NR. 3: neu: Eintragung der Marke in der benutzten Form für Inhaber nicht erforderlich.

§ 26 V: Statt Zeitpunkt der Eintragung „Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich.“

§ 27 II angefügt: Dasselbe gilt für rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung.

§ 30 III neu: Hinzufügung der Klagemöglichkeit eines ausschließlichen Lizenznehmers unter bestimmten Bedingungen.

§ 30 VI neu: Möglichkeit der Eintragung der Erteilung einer Lizenz. Regeln für deren Löschung.

§ 32 I Nr. 1 neu „einen Antrag auf Eintragung“

§ 32 I Nr. 1-3 unnummeriert in Nr. 2-4. Neue Nr. 3 neugefasst: „eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Absatz 1 unterfällt“

§ 33 I neu formuliert.

§ 37: neu eingefügt VI: Einführung der Möglichkeit von Stellungnahmen Dritter im Eintragungsverfahren.

§ 42 I: Hinzufügung der Widerspruchsmöglichkeit von Inhabern von geschützten Ursprungsbezeichnungen und geschützten geographischen Herkunftsangaben.

§ 42 II neue Nr. 5: Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben.

§ 42 III neu: Ein Widerspruch aufgrund mehrerer Zeichen möglich. (Bisher nur eines)

§ 42 IV neu: Einführung der „cooling off period“ auf Antrag beider Parteien.

§ 43 I: Neufassung: Benutzung nicht nur „glaubhaft machen“, sondern „nachweisen“. Nachweis durch eidesstattliche Versicherung möglich.

§ 47: Neufassung der Regeln für Schutzdauer und Verlängerung. Schutz (für neu angemeldete Marken) endet nicht mehr mit Ende des Monats, in dem angemeldet wurde, sondern zehn Jahre nach Anmeldetag.

§ 49 I S. 1: Nichtbenutzung ab Tag, an dem kein Widerspruch mehr möglich ist.

§ 49 I S. 2, 3, 4 neu: „Antrag auf Erklärung des Verfalls“ statt „Löschungsantrag“.

§ 49 II, III entsprechende sprachliche Anpassung.

§ 50 II Falls Eintragung entgegen §§ 3, 7, 8 II Nr. 1-3, Löschung oder Nichtigkeitserklärung nur, falls Hindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung noch besteht.. Ausdrücklich eingefügt: Kein Nichtigkeitsverfahren nach § 8 II Nr. 1-3, falls Marke sich bis Antrag auf Nichtigkeitserklärung im Verkehr durchgesetzt hat. Bei Verstoß gegen § 8 II Nr. 1-3, Antrag auf Löschung nur innerhalb von 10 Jahren nach Eintragung (sog. incontestability).

§ 50 III Nr. 1: Nummer 4-14 (statt Nr. 4-10). In Nr. 2: Nummer 4-13 (statt Nr. 4-9).

§ 51 I: neugefasst :“ 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.“

§ 51 IV: statt „Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang“ neu: „Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang“. Hinzugefügt: „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.“

§ 52 I „.....von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53) oder der Erhebung der Klage (§ 55) auf Erklärung des Verfalls.....“ „In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.“

§§ 53, 54: Neuregelung des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. In Zukunft kann DPMA auch relative Eintragungshindernisse überprüfen. **Wird am 1.5.2020 in Kraft treten.**

§ 55 I: Angefügt: 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. (Setzt voraus, dass § 53 in Kraft ist.)

§ 55 III: Anpassung der Benutzungsfristen

§ 55 V: angefügt Information des DPMA durch Gericht über Klageerhebung und rechtskräftiges Urteil. Eintragung in Register.

§ 140 III. neu Vermutung der Dringlichkeit wie in § 12 II UWG. (alte h.M. gegen § 12 II UWG analog)

Der Name „Patentamt“ wird durchgehend durch „Patent- und Markenamt“, „Patentgericht“ durch „Bundespatentgericht“ ersetzt.

§§ 106a – 106h: **Einführung der Gewährleistungsmarke** (etwa für Prüfzeichen)

Soll nicht Herkunft, sondern Qualität sichern

MarkenVO

§ 42a Eintragung einer Lizenz

§ 42b Änderung oder Löschung einer Lizenz

§ 42c Erklärung der Lizenzierungs- oder
Veräußerungsbereitschaft

“