



Bundesministerium
der Justiz und
für Verbraucherschutz

Koexistenz und Konsistenz

- Die Umsetzung der EU-Markenrechtsrichtlinie -

München, Markenforum 2016



Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen
2. Ausgewählte Schwerpunkte
3. Ausblick

1. Grundlagen

1. Entstehungsprozess
2. Grundprinzipien
3. Neue Terminologie

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

1. Entstehungsprozess des „Markenrechts-Pakets“

Vorarbeiten:

- Schlussfolgerungen des Rates vom Mai 2007
- Studie des MPI zum Funktionieren des europäischen Markenrechtssystems
- Beschluss des Rates vom 25. Mai 2010 zur Überarbeitung des Markensystems in der Europäischen Union

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Rechtsetzungsverfahren

- **Vorschlag KOM:** 27. März 2013
- **Behandlung im EP:** 1. Lesung 25.2.2014, **2. Lesung 15.12.2015**
- **Behandlung im Rat:** 20 Ratsarbeitsgruppensitzungen, gemeinsamer Standpunkt 23.7.2014, **1. Lesung 10.11.2015**
- **Informeller Trilog und Abschluss:** 5 Verhandlungsrunden, politische Einigung im **April 2015**, Bestätigung durch Rat 13.7.2015, Verkündung 23./24. 12. 2015

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Ergebnis:

- **Richtlinie (EU) 2015/2436** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.10215 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
(- Neufassung -)
- **Verordnung (EU) 2015/2424** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke, ... und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt ... zu entrichtenden Gebühren
Vorsicht: Kodifizierungsverfahren führt zur Neunummerierung!

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

2. Grundprinzipien der Reform

- **Koexistenz und Balance der Markensysteme**
ausgewogenes Verhältnis von Unionsmarke und nationalen Marken
- **Kohärenz und Konsistenz**
Stimmigkeit, nicht Uniformität
- **Kooperation**
Zusammenarbeit in der Aufgabenerfüllung und in der Weiterentwicklung des gemeinsamen Systems
Finanzierung von geeigneten Projekten

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

3. Neue Terminologie

<i>alt</i>	<i>neu</i>
Gemeinschaftsmarke	Unionsmarke
Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung)	Verordnung über die Unionsmarke (Unionsmarkenverordnung - UMV)
Gemeinschaftsmarkengericht	Unionsmarkengericht
Gemeinschaftskollektivmarke	Unionskollektivmarke
-	Unionsgewährleistungsmarke
Präsident des Amtes	Exekutivdirektor des Amtes
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM/OHIM/OAMI)	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

2. Ausgewählte Schwerpunkte

1. Neue Markenformen
2. Gewährleistungsmarke
3. Transit
4. Nichtigkeitsverfahren beim DPMA
5. Gebühren

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

1. Neue Markenformen (Art. 3 MRL, Art. 4 UMV)

Marken können Zeichen **aller Art** sein, **insbesondere** Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, **Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klangbilder**, soweit solche Zeichen geeignet sind,

- a) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
- b) **in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.**

Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit fällt weg!

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Umsetzung in § 8 Abs. 1 MarkenG

Vorentwurf!

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



Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

2. Die Gewährleistungsmarke

Rechtslage heute:

- **Regelungen zu Gewährleistungsmarken im Unionsrecht (Art. 74a ff UMV) Inkrafttreten 1. Oktober 2017**
- **Spezifische Regelungen zu Gewährleistungsmarken in einigen Mitgliedstaaten**
- **Qualitätshinweis der Kollektivmarke im deutschen MarkenG**

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Beispiele für „Gütezeichen“:



Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Noch ein Beispiel:



Frage des OLG Düsseldorf (Vorlagebeschluss vom 15.12.2015):

„1. Kann die Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen eine markenmäßige Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 und des Art. 15 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke für die Waren sein, für die es verwandt wird?“

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Regelung in MRL: Option

Art. 27 *Begriffsbestimmungen*

Im Sinne dieses Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen:

- a) "Garantie- oder Gewährleistungsmarke" bezeichnet eine Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, ...

Art. 28 *Garantie- oder Gewährleistungsmarken*

- (1) Die Mitgliedstaaten können die Eintragung von Garantie- oder Gewährleistungsmarken vorsehen. ...

Umsetzung ins deutsche Recht?

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Vorbild: Die Unionsgewährleistungsmarke

Neue Markenform auf EU-Ebene (Art. 74a – 74k UMV)

Art. 74a UMV:

„Eine Unionsgewährleistungsmarke ist eine Unionsmarke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften – mit Ausnahme der geografischen Herkunft – gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.“

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Erwägungsgrund (27):

„Zur Ergänzung der bestehenden Vorschriften über Gemeinschaftskollektivmarken und um hinsichtlich des derzeitigen Ungleichgewichts zwischen den nationalen Systemen und dem Markensystem der Europäischen Union Abhilfe zu schaffen, müssen weitere spezifische Bestimmungen zum Schutz von Gewährleistungsmarken der Europäischen Union (im Folgenden "Unionsgewährleistungsmarken") eingeführt werden, auf deren Grundlage die betreffende Einrichtung oder Organisation Teilnehmern des Gewährleistungssystems die Benutzung der Marke als Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die die Gewährleistungsanforderungen erfüllen, erlauben kann.“

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Wichtigste Merkmale

- **Transparenz**
Satzung – Inhalt: Bedingungen für die Nutzung (Art. 74b UMV)
Veröffentlichung der Satzung im Register
- **Neutralität**
Inhaber darf keine Tätigkeit ausüben, die Lieferung zertifizierter Produkte umfasst (Art. 74a Abs. 2 UMV)
- **Prüf- und Überwachungspflicht**
Prüfung der gewährleisteten Eigenschaften und Überwachung der Benutzung der Marke (Art. 74b Abs. 2 UMV)
- **Sanktionen**
Festlegung in Satzung, z.B. Entzug der Benutzung (Art. 74b UMV)

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Eintragung

- **Prüfung der allgemeinen Eintragungserfordernisse**
(Art. 74c Abs. 1 UMV)
- **Prüfung der Satzung** (Art. 74c Abs. 1 UMV)
- **Prüfung der Irreführungsgefahr** hinsichtlich des Charakters oder der Bedeutung der Marke, **insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke**
(Art. 74c Abs. 2 UMV)

Benutzung

- Benutzung durch eine gemäß der Satzung befugte Person
(Art. 74e UMV)

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Anforderungen an den Inhalt der Unionsmarken-Satzung:

- ✓ Name und Adresse des Inhabers der Gewährleistungsmarke,
- ✓ eine Erklärung des Inhabers der Gewährleistungsmarke, selbst keine Tätigkeit auszuüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung übernommen wird, umfasst,
- ✓ eine Abbildung der Gewährleistungsmarke,
- ✓ die Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung bestehen soll,
- ✓ Angaben darüber, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewährleistung umfasst werden,
- ✓ die Bedingungen für die Benutzung der Gewährleistungsmarke,
- ✓ Angaben über den Kreis der zur Benutzung der Gewährleistungsmarke befugten Personen,
- ✓ 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,
- ✓ Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Gewährleistungsmarke, insbesondere Sanktionen.

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Verfall (Art. 74i UMV)

- Allgemeine Verfallsgründe
- Markeninhaber nimmt gewerbliche Tätigkeit auf, die die Lieferung zertifizierter Waren oder Dienstleistungen umfasst
- **Inhaber ergreift keine angemessenen Maßnahmen, um satzungswidrige Benutzung zu unterbinden**
- Benutzung durch Inhaber hat zur Irreführung über den Charakter als Gewährleistungsmarke geführt
- Unwirksame Satzungsänderung

Geltendmachung durch jeden Dritten (nat. oder jur. Person)

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Pflichten der Markeninhabers

- Überprüfung, dass der lizenzierte Benutzer die Satzungsbedingungen bei Lizenzierung erfüllt
- Überwachung, dass der lizenzierte Benutzer die Satzungsbedingungen weiterhin einhält (Daueraufgabe)
- Überwachung, dass die Gewährleistungsmarke nicht von Unberechtigten benutzt wird (Daueraufgabe)

Sonderfall geografische Herkunft

Bei der Unionsgewährleistungsmarke als Gegenstand der Garantie ausgeschlossen, **anders in MRL.**

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Nochmals: Einführung ins deutsche Recht?

Sonderregelung obsolet wegen Qualitätsfunktion der Kollektivmarke?

„Als Kollektivmarken können alle als Marke schutzfähigen Zeichen im Sinne des § 3 eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geographischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden.“ (§ 97 Abs. 1 MarkenG)

Aber: Waren oder Dienstleistungen stammen von Mitgliedern Kollektivs. Verstoß gegen Neutralität (Art. 28 Abs. 2 MRL).

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Umsetzungsvorschlag:

§ 106a

Gewährleistungsmarken

Der Inhaber der Gewährleistungsmarke gewährleistet bei ihrer Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften: das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft.

Sie muss geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, für die die Gewährleistung besteht, von solchen Marken zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.

Eine Gewährleistungsmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Weitere Regelungen parallel zur Unionsgewährleistungsmarke:

Teil 5

Gewährleistungsmarken

- § 106a Gewährleistungsmarken
- § 106b Inhaberschaft und Benutzung
- § 106c Klagebefugnis; Schadensersatz
- § 106d Gewährleistungsmarkensatzung
- § 106e Prüfung der Anmeldung
- § 106f Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung
- § 106g Verfall
- § 106h Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse
- § 107 Entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes;
Sprache

Eine attraktive Markenform?

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

3. Transitregelung (Art. 10 Abs 4 MRL, Art. 9 Abs. 4 UMV)

Unbeschadet der von Markeninhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte ist der Inhaber dieser eingetragenen Marke auch berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in den Mitgliedstaat zu verbringen, in dem die Marke eingetragen ist, **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 aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist. ...

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Die Berechtigung des Markeninhabers gemäß Unterabsatz 1 erlischt, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine eingetragene Marke verletzt wurde, und das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 eingeleitet wurde, der zollrechtliche **Anmelder oder der Besitzer** der Waren **nachweist, dass der Inhaber** der eingetragenen Marke **nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.**

Umsetzungsvorschlag:

§ 14a
Transit
wortgleich wie oben

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Inhalt der Transit-Regelung: Zwei-Stufen-Verfahren

Erste Stufe: Mutmaßlich rechtsverletzende Ware kann im Transitbereich auf Antrag des Markeninhabers von den Zollbehörden festgehalten werden. Widerspricht der Anmelder nicht innerhalb von 10 Arbeitstagen, vernichtet der Zoll die Ware.

Zweite Stufe: Widerspricht der Anmelder der Ware deren Vernichtung, muss der Markeninhaber ein Verfahren vor der zuständigen Behörde (in DEU: Gericht) einleiten, um die Rechtsverletzung feststellen zu lassen. In diesem Verfahren muss der Anmelder nachweisen, dass der Markeninhaber nicht berechtigt wäre, ihm zu untersagen, die Ware im Zielland in den geschäftlichen Verkehr zu bringen.
(Hintergrund: Markeninhaber hat im Zielland kein “besseres Recht”.)

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

4. Nichtigkeitsverfahren beim DPMA

Artikel 45 MRL

Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke

(1) Unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht stellen die Mitgliedstaaten für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke ein **effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren bei ihren Markenämtern** bereit. ...

abweichende Umsetzungsfrist: 7 Jahre (!)

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

Umsetzungsvorschlag

Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA nach dem Muster von §§ 34a-c DesignG:

Abschnitt 3

Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

§ 52 Wirkung des Verfalls und der Nichtigkeit

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

§ 54 Aussetzung

§ 55 Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

3. Ausblick

1. Inkrafttreten
2. Umsetzung

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

1. Inkrafttreten

Inkrafttreten der Verordnung: 23. März 2016

(90 Tage nach Veröffentlichung)

aber: viele Ausnahmen, die erst ab 1. Oktober 2017 anwendbar sind
z.B. die Vorschriften über die Unionsgewährleistungsmarke (außer der Ermächtigung der Kommission zum Erlass eines diesbezüglichen Durchführungsrechtsaktes)

Inkrafttreten der Richtlinie: 14. Januar 2016

(am 20. Tag nach Veröffentlichung)

Die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie

2. Umsetzung

Umsetzungsfrist für Richtlinienbestimmungen:

In der Regel bis zum **14. Januar 2019** (36 Monate nach Inkrafttreten)

Ausnahme **Art. 45: 14. Januar 2023** (7 Jahre nach Inkrafttreten)

Gesetzgebungsverfahren:

Referentenentwurf bis Ende 2016,

Beteiligung der interessierten Kreise

Kabinettdbefassung: 1. Quartal 2017

geplanter Abschluss: Ende der Legislaturperiode



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz
Referat III B 5
Mohrenstr. 37
10117 Berlin

Ansprechpartnerin
Dr. Jutta Figge
figge-ju@bmjv.bund.de
www.bmjv.bund.de
Tel. +49 (0) 30 18 580 9325
Fax +49 (0) 30 18 580 9525



Gewährleistungsmarke?