

---

## Deutscher Industrie- und Handelskammertag

---

### Stellungnahme des DIHK zum MaMoG

Das Markenmodernisierungsgesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436. Die Umsetzung erfolgt in weiten Teilen wortgleich zu den Bestimmungen der Richtlinie. Inhaltliche Abweichungen erfolgen nur an wenigen Stellen. Der Anpassung und Vereinheitlichung der Rechtsvorschriften über Marken ist grds. zuzustimmen. Die Umsetzung der Richtlinie in der vorliegenden Form sollte jedoch an einigen Stellen überdacht werden.

#### **1. Zum Wegfall der grafischen Darstellbarkeit/Änderung § 8 MarkenG-E:**

Grundsätzlich ist dem Ziel, das Markenrecht an das Digitalzeitalter anzupassen, beizupflichten. Der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit kann dazu als ein notwendiger Schritt gewertet werden. Dennoch dürfte in der Mehrzahl der Fälle die grafische Darstellungsweise weiterhin gängiges Mittel zur Eintragung bleiben.

Allerdings kann die durch die in der Richtlinie 2015/2436 gewählte und im MaMoG wörtlich übernommene Formulierung auch zu Rechtsunsicherheit für Markenanmelder / -inhaber beitragen und auch praktische Probleme aufwerfen.

So stellt sich zum Beispiel die Frage, wie und wer darüber entscheiden soll, ob das DPMA und das Publikum den Gegenstand des Markenschutzes klar und eindeutig bestimmen können. Darüber hinaus ist bei der gewählten Formulierung eine Eintragung z. B. einer Hörmarke durch eine digitale Tonversion möglich. Wie soll die Vergleichbarkeit im Hinblick auf Verwechslungsgefahren bzw. auf eine Abgrenzbarkeit von bestehenden Hörmarken praktisch abgesichert werden? Damit wird das Risiko der Markenverletzung, gerade für kleinere Unternehmen oder Unternehmensgründer, steigen. Dies dürfte auch mit Zusatzkosten z. B. für Recherchen verbunden sein. Es sollten daher Standards und Kriterien aufgestellt werden, um Recherchen abzusichern.

#### **2. Relative Eintragungshindernisse § 9 und ausschließliche Rechte § 14 MarkenG-E**

Die Änderungen in § 9 Abs. 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG-E sind eine Klarstellung der bereits bestehenden Regelungen bzw. der Rechtsprechung und sind daher zu begrüßen. Dennoch können die Klasseneinteilungen mittelbar weiter ein Indiz für mögliche Verwechslungsgefahren sein.

Zu § 14 Abs. Nr. 5 ist positiv zu bewerten, dass das absolute Recht des Markeninhabers auch gegenüber der Verwendung in Handelsnamen bzw. Unternehmensbezeichnungen ausdrücklich benannt wird.

Dadurch wird nochmals verdeutlicht, wie wichtig vor der Wahl eines Firmennamens eine vorgeschaltete Markenrecherche ist. Dabei gilt es zu beachten, dass die Regelung die Bejahung des Vorliegens einen der Tatbestände des § 14 Abs. 2 voraussetzt. Gerade bei der Verwendung kurzer Wortmarken oder Buchstabenfolgen könnten sonst die Einschränkungen bei der Firmenwahl zu groß werden, nämlich dann, wenn eine gewählte Firmierung eine Markenbezeichnung zwar tangiert, im Übrigen aber durch die weiteren Firmenbestandteile eine Verwechslung ausgeschlossen wird. Beispiel: BP Europa SE und BP Werbeservice Max Müller e. K.

### **3. Transitregelung § 14 a MarkenG-E**

Die Transitregelung des § 14 a MarkenG-E stellt eine wörtliche Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2015/2436 und eine sinnvolle Ergänzung der bisherigen Möglichkeiten der Grenzbeschlagnahme dar. Sie stärkt die Position der Markeninhaber. Die Beweislast für ein rechtmäßiges Inverkehrbringen im Zielstaat wird auf den Zollpflichtigen verlagert. Einer möglichen Missbrauchsgefahr, wird durch die Erforderlichkeit von Verdachtsmomenten vorgebeugt. Außerdem zeigen die Erfahrungen im Bereich der Marken- und Produktpirateriebekämpfung keine Anhaltspunkte dafür, dass rechtmäßige Markeninhaber die Grenzbeschlagnahme für unberechtigtes Vorgehen gegen Wettbewerber ausnutzen. Sie stehen im Gegenteil dieser Form der Wirtschaftskriminalität eher hilflos gegenüber. Ein effektiveres Vorgehen mit Hilfe dieser Regelung ist daher im Interesse der Wirtschaft zu begrüßen. Im Hinblick auf den Geltungsbereich des MarkenG wird damit auch die Bedeutung von Unionsmarken gestärkt.

### **4. Schrankenregelung des § 23 MarkenG-E**

Die Begrenzung der Schrankenregelung des § 23 Abs.1 Nr. 1 MarkenG-E auf natürliche Personen, steht in direktem Zusammenhang mit der Änderung des § 14 Abs. 3 Nr. 5 Marken-G und ist grundsätzlich zu begrüßen. Auch wenn dies entgegen der bisherigen Rechtsprechung des EuGHs steht, müssen Schranken als besondere Begrenzung absoluter Schutzrechte restriktiv angewandt werden. Anderenfalls werden absolute Rechte leicht ausgehöhlt.

Die Regelung stellt klar, dass das Namensprivileg nur für natürliche Personen gilt. Unklar bleibt dennoch, was dies für die Unternehmensbezeichnung von Kleingewerbetreibenden bzw. GbRs bedeutet. Was gilt, wenn diese eine geschäftliche Bezeichnung verwenden, die ihren Eigennamen enthält (z. B. Müller Immobilien)? Unterfallen diese als Geschäftsbezeichnung dem Privileg des § 23 MaMoG? Falls nicht, müssten sich diese Personen entweder für eine Phantasiebezeichnung (Markenrecherche!!) entscheiden oder wieder zur Verwendung ihres Vor- und Zunamens zurückkehren, was für Kleingewerbetreibende ein Rückschritt in die Zeit vor der Reform des Firmenrechts wäre.

In der Umsetzung der Richtlinie sollte ferner die ausdrückliche Regelung des Art. 14 Abs.3 der Richtlinie aufgenommen werden, dass bei Anerkennung nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedsstaates eines älteren Rechtes von örtlicher Bedeutung die Benutzung dieses Rechts im geschäftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, nicht verboten werden kann. Diese Bestimmung in die Schranken-

Schrankenregelung des Sittenverstoßes hineinzulesen, wurde durch den Richtliniengesetzgeber gewählt. Diesem Vorbild sollte aus Gründen der Rechtsklarheit nicht gefolgt werden und diese weitere Schranken-Schranke ausdrücklich in den deutschen Text aufgenommen werden.

## **5. Lizenzierungsregelung in § 30 Abs. 3 MarkenG-E**

Die Änderung der Lizenzierungsregelung in § 30 Abs. 3 ist eine wörtliche Umsetzung von Art. 25 III S. 2 der Richtlinie. Die Zustimmung zur Geltendmachung der Rechte des Markeninhabers ist üblicherweise Bestandteil einer lizenzrechtlichen Vereinbarung, jedenfalls bei der sog. ausschließlichen Lizenz. Der § 30 Abs. 3 MarkenG-E ist letztlich eine gesetzliche Festschreibung der bisherigen Rechtspraxis.

Die Einführung der Lizenzeintragung in das Register ist nach der Richtlinie zwingend umzusetzen. Sie dient der Rechtsklarheit. Durch diese Transparenz werden zukünftig Unternehmer in die Lage versetzt frühzeitig zu erkennen, ob Lizenzverhandlungen im Einzelfall Erfolg haben können.

Die Rechtsposition von Lizenznehmern wird durch diese Regelung deutlich gestärkt.

## **6. Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren §§ 53 ff MarkenG-E**

Die Einführung eines Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens ist im Hinblick auf die Konzentrationswirkung der Entscheidungskompetenzen zu befürworten. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass damit tradierte Grundstrukturen des deutschen Rechtes aufgebrochen werden. So handelt es sich letztlich um ein Verwaltungsverfahren, das die Eintragungspraxis des Verwaltungskörpers überprüft. Die Entscheidung über Verfall und Nichtigkeit wird weitestgehend der inhaltlichen Beurteilung der Legislative entzogen. Es bleibt dann nur eine Widerklage bei eventuellen Schadensersatz- oder Verletzungsprozessen. Es bestehen Zweifel, ob die erwünschte Kostenverringerung (vgl. Begründung) tatsächlich eintreten wird, da auch die Vertretung in Verwaltungsverfahren, wegen der weitreichenden rechtlichen Folgen immer mehr von Fachanwälten begleitet werden muss.

## **7. Gewährleistungsmarke § 106 a MarkenG-E**

Die Einführung von Gewährleistungsmarken durch § 106 a MaMoG ist bereits in der Unionsmarkenverordnung und der Richtlinie angelegt. Die Einführung ist freiwillig. Die Art der Umsetzung orientiert sich ausschließlich an der Richtlinie. Die Gewährleistungsmarke ist letztlich eine besondere Form der Kollektivmarke. Sie dient der Garantie bestimmter, in einer - öffentlich zugänglichen - Satzung, festgelegter Kriterien, bei Produkten, die sie tragen dürfen. Ob für den deutschen Rechtsraum ein Bedürfnis nach einer solchen Markenkategorie tatsächlich besteht, erscheint zweifelhaft, da nach deutschem Recht die Eintragung von Gütezeichen schon bisher als Kollektivmarke stattfand und gut funktionierte. Im Übrigen wurde diese Praxis durch die recht umfangreiche deutsche Rechtsprechung, insbesondere im Wettbewerbsrecht, zu Güte- und Prüfsiegeln ausreichend flankiert. Ob die Einführung dieser Markenform zwingend zu einer weiteren Transparenz führt, bleibt zweifelhaft. Auch wenn die Eintragung an die Offenlegung der Satzung gebunden ist und die Marke ausdrücklich

als Gewährleistungsmarke bezeichnet werden muss, könnte dies zwar zu einer Vielzahl weiterer eingetragener „Gütezeichen“ führen, die Rechtssicherheit wird damit nicht erhöht. Die Frage zu ggf. nötigen Handlungen im Hinblick auf bestehende Gütezeichen (eine Gewährleistungsmarke muss, s.o. gem. § 106 a MarkenG, als solche bei der Eintragung benannt werden) klärt der Entwurf nicht. Es bleibt daher fraglich, was mit den Gütezeichen geschieht, die bisher als Kollektivmarke eingetragen sind. Müssen diese nun umbenannt werden? Falls ja, müssten wohl Übergangsfristen dazu eingeführt werden.

## **8. Kosten § 47 MarkenG-E**

Bisher betrugen die Kosten für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke 900 Euro und umfassten den Schutz einer Marke in bis zu drei Klassen. Die Gebühren für die Anmeldung einer Unionsmarke haben sich nun zwar auf 850 Euro reduziert. Die Kosten für die zweite Klasse betragen aber 50 Euro und jede weitere Klasse kostet 150 Euro. Damit ist eine Unionsmarke in drei Klassen bedeutend teurer als zuvor. Um umfangreich geschützt zu sein, bedürfen zahlreiche Markeninhaber jedoch den Schutz in drei oder sogar mehr Klassen. Es wird daher faktisch zu einer Erhöhung der Gebühren kommen, da die Anzahl der Anmelder, die mit weniger Klassen auskommen, geringer sein dürfte. Dieselbe Überlegung trifft auch auf die nationalen Gebührentatbestände zu und trägt insgesamt nicht zu dem angestrebten Ziel eines erhöhten Schutzniveaus bei.