



Etienne Sanz de Acedo
Chief Executive Officer

655 Third Avenue, 10th Floor, New York, NY 10017-5646, USA
t: +1-212-642-1776 | f: +1-212-768-7796
inta.org | esanzdeacedo@inta.org

February 24, 2017

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Referat III B 5
Frau Dr. Jutta Figge / Herrn Leber
Mohrenstr. 37
10117 Berlin, Germany

via email to Dr. Figge (Figge-Ju@bmjv.bund.de) and Mr. Leber (leber-ma@bmjv.bund.de)

Re: Comments on the Ministerial Draft of the German Act to Modernize Trademark Law
Ref. Az. III B5 – 3650/12 – 31 703/2016

Dear Dr. Figge, dear Mr. Leber

The International Trademark Association (INTA) appreciates the opportunity to provide input on the German Ministerial Draft of the German Act to Modernize Trademark Law (MaMoG), following the consultation launched by the German Ministry of Justice on February 1, 2017.

The International Trademark Association (INTA) is a global association of trademark owners and professionals dedicated to supporting trademarks and related intellectual property in order to protect consumers and to promote fair and effective commerce. INTA's members are more than 7000 organizations from 190 countries, including 274 in Germany. The Association's member organizations represent some 30,000 trademark professionals and include brand owners from major corporations as well as small- and medium-sized enterprises, law firms and nonprofits. There are also government agency members as well as individual professor and student members.

INTA has been engaged from the very beginning of the reform of the EU trademark system and respectfully submits the following comments on the Ministerial Draft, which aims to implement the Trade Marks Directive.

(a) GRACE PERIOD OF NON-USE, No. 12 of the Draft

Art 25 paragraphs 1 and 2 refer to the date when a mark can no longer be opposed to calculate the beginning of the grace period of non-use. On page 72 of the Ministerial Draft (at the end of the paragraph to "Number 12 (Art. 25 Draft Trademarks Act)/ letter a"), it is correctly mentioned, with reference to Art. 16 of the Trade Marks Directive 2015/2436, that both the date when a mark can no longer be opposed and the date when a decision terminating the opposition proceedings became final are decisive for the calculation of the 5 year grace period of non-use. This matches Art. 25 paragraph 5 of the current Trademarks Act.

For the sake of clarity and transparency, the rules for the calculation of the grace period of non-use should be gathered in one single place in the Ministerial Draft. It is therefore proposed to add a new Art. 25 paragraph 3, to stipulate that the grace period commences on the date when the mark can no longer be opposed or, in the event that an opposition has been lodged, from the date when a decision terminating the opposition proceedings became final or the opposition was withdrawn. Art. 26 paragraph 5 could then be deleted. Although this would not create any change to the calculation of the grace period, this would be an improvement.

(b) LICENSEE'S RIGHTS, No. 17 of the Draft (Art. 30 Trademarks Act)

INTA presumes that there is an editorial mistake here. According to the Ministerial Draft, "Differently to sentence 1 a licensee may file an infringement action if the proprietor of the trade mark, after formal notice, did not himself bring infringement proceedings within an appropriate period." Page 74 of the Ministerial Draft (No. 17 of the Draft (Art. 30 Trademarks Act)/ letter a) reads that this provision should implement Article 25 paragraph 3, sentence 2 of the Trade Marks Directive. However, according to the Trade Mark Directive, only an *exclusive* licensee shall be entitled to file such action without the consent of the licensor. Firstly, we question whether this right is mandatory or whether it can be waived contractually. The later would be preferred in light of the contractual autonomy of the parties.

Secondly, the Ministerial Draft should adopt the wording of the Directive and restrict this right only to the holder of an exclusive license. We recommend that the non-exclusive licensee should not be entitled to file an action without the licensor's consent. Otherwise, this could lead to a lot of confusion in cases where the licensor has granted more than one non-exclusive licenses. In such cases, the licensor needs to have the opportunity to steer a uniform action against an infringer. This would no longer be ensured if individual non-exclusive licensees were entitled to act in their own name against an infringer and with perhaps motivations not always related to the actual case.

(c) PROOF OF USE, No. 25 of the Draft (Art. 43 Trademarks Act)

INTA questions why the owner of a prior mark should now be forced to provide "proof" of use within the last five years, with full evidence in compliance with Art. 286 of the Code of Civil Procedures, instead of relying on "prima facie evidence." With the new provision in the Ministerial Draft, a "sworn affidavit" would no longer be accepted as evidence, whereas it would still be admissible with regard to an EU trademark in opposition procedures before EUIPO. This would result in a divergence of requirements between the national and EU level, at the detriment of trademark users.

Moreover, the German PTO conducts a large number of opposition procedures. Our members report that relying on prima facie evidence of use has for decades allowed the regulation of a large number of conflicts in a cost-effective and efficient manner. The new requirement of "full evidence" leads to the risk of prolonging opposition procedures and considerably higher costs due to the requirement of hearings to examine witnesses.

It is frequent in opposition procedures that owners whose marks are attacked with oppositions raise the non-use defense even though the use of the prior mark is known or easily detectable with some Internet research. The new burdensome requirements of the evidence of use would

thus considerably increase the expenses of trademark owners to defend their rights. This also would be contrary to the rationale of the trademark reform itself, which aimed to increase the efficiency and affordability of the system.

If it is understood that Article 44 of the Trade Marks Directive refers to "proof = Nachweis" (but not "full evidence" = *Beweis*), and is forcing to require more than "prima facie evidence (*Glaubhaftmachung*), we would recommend that a solution be found in the Ministerial Draft to still accept sworn affidavits as part of the evidence, and to require less than the full evidence required in accordance with the Code of Civil Proceedings.

(d) RENEWAL FEES, No. 27 of the Draft (Art. 47 paragraph 3 Trademarks Act)

INTA fails to understand why the fees for all renewals of trademarks should not follow the same rules, once the new trademark act enters into force. A difference in the fees for trademarks that have been applied before the Act to modernize the Trademark Law and those which have been applied for thereafter would increase the efforts in the management of a trademark portfolio and the complexity of the cost calculation. Unitary fees for the renewal of all marks would also serve the aim of avoiding the "cluttering" of the register. Moreover, the renewal fees for EU trademarks are the same regardless of the original filing date. INTA would recommend avoiding a different treatment of renewals of national trademarks.

(e) ADMINISTRATIVE ACTIONS, No. 29 of the Draft (Art. 49 ff. Trademarks Act; Art. 140a f. Trademarks Act)

INTA strongly supported the creation of administrative revocation and invalidity actions in the new Trade Marks Directive, which would provide a more efficient and expeditious procedure than court procedures. We recommend that this new administrative procedure before the German Patent and Trademark Office be an alternative to the existing court procedures, and that court procedures not be restricted to the filling of a counterclaim. In practice, courts will probably order a stay of the procedures thus encouraging the parties to first use the revocation or invalidity proceedings before the Office. This will not only prolong proceedings but also lead to additional costs. This is contrary to the aim to gain efficiency. It should at least still be possible to achieve the cancellation of a later mark in conjunction with infringement proceedings against the (potential) use of that mark. The aim to have conformity between design and trademark law is not convincing, since both are quite different intellectual property rights.

(f) COSTS, No. 41 of the Draft (Art. 63 Trademarks Act)

INTA recommends that the rules on reimbursement of procedural costs be clear and predictable. We are concerned about the wording of this section. So far, decisions about the reimbursement of costs where different parties were involved are at the discretion of the Office. The Ministerial Draft seems to make that decision about the costs by the German PTO mandatory. Moreover, the provision lacks clarity because of the reference to ""if it is fair"/ "*wenn es der Billigkeit entspricht.*" Will it always be mandatory for the Office to decide on the costs or will it be mandatory only if it is fair?

A mandatory decision about costs could also lead to a relatively high cost risk. In contrast to procedures with regard to EU Trademarks, where a relatively low "cap" for the reimbursement of costs exist, there is no "cap" with regard to costs in Germany. In light of the proposed changes (full evidence of the trademark use and reimbursement of costs), opposition procedures could no longer be considered "efficient, quick and cost-effective."

(g) NONTRADITIONAL MARKS, Art. 2 - Changes of the Trademark Regulation

Art. 6a and 6b of the Trademark Regulation - Description of Marks:

INTA is concerned with the 100-word limitation of the transcription as indicated in Section 6(b)(4) and questions its necessity. For example, the 100-word limit may be too short for a description of complex movement marks. We recommend deleting this word limitation.

INTA also understands that the Ministerial draft does not make descriptions mandatory for all nontraditional marks, which is welcome. However, we would like clarification that Art. 6a. para 2 stipulates that for those marks, which are not otherwise representable (e.g. smell, touch, flavor), a description of the mark in accordance with §6b might be acceptable as the sole means of reproduction of the mark, if this description sufficiently defines the scope of protection of the mark pursuant to §8 trade mark act. For several years INTA has been in the forefront of advancing the protection of nontraditional marks. For those nontraditional marks which cannot be otherwise represented such as flavor marks, INTA's Guidelines for Trademark Examination state:

Representation should consist of a written description that conveys the identity of the flavor clearly and unambiguously and permits its differentiation from other flavors. Additional representations might include submitting a sample of the flavor or a chemical formula of the compound that creates the flavor. However, these should not substitute for the written description, as the flavor sample may dissipate and the chemical formula may not be readily understood by the general public.

We believe that the above interpretation of Art. 6a para 2 would ensure that it is consistent with the publicly available draft of the EU Commission for a "Commission implementing regulation laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the European Union Trademark" („Ref. Ares(2016)5749866 – 04/10/2016“) which clarifies under Art. 3 No. 4 that: "Where the mark is not covered by any of the types listed in paragraph 3, its representation shall be accompanied by a description clearly specifying the subject matter for which protection is sought." INTA believes that it is important to harmonize representation rules for EU and national nontraditional marks.

Section 3 (Trademark Act) - Signs eligible for protection as trade marks

INTA would like to stress the need to take into account the CJEU case law according to which "the fact that the shape of a product is regarded as giving substantial value to that product does not mean that other characteristics may not also give the product significant value" (ECJ, ECLI:EU:C:2014:2233 – Hauck).

Section 8 (Trademark Act) - Absolute Grounds for Refusal:

INTA welcomed the elimination of the graphical representation requirement in the EU trademark reform, as a way to facilitate the registration of nontraditional marks. We would therefore strongly advocate for the reference to graphical representation to remain an *alternative* to the new form of representation in the German draft legislation. This alternative would still allow the filing of trademarks with common audio and video file formats. The word "OR" should thus be kept and under no circumstances be replaced by "AND" ("*Signs eligible for protection as a trade mark within the meaning of section 3 which cannot be depicted graphically or are not capable of being represented on the register in a manner which enables the Deutsche Patent- und Markenamt and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection shall be excluded from registration.*")

Moreover, we note that both the Trade Marks Directive (Art. 3) and the amended EUTMR (Art. 4) generally refer to the representation enabling the public and "the competent authorities" to determine the subject matter of protection. We would support retaining a reference to "the competent authorities" so as to cover the German Patent and Trademark Office but also other relevant authorities such as the courts handling trademark infringement cases.

Sections 9 to 12 - Further specification of description of marks:

INTA notes that these provisions increasingly facilitate the registration of more type of nontraditional marks such as smell marks or movement marks, as "other kinds of marks" are not specified. This is a positive development.

Section 9(3) - Three-dimensional marks:

INTA is concerned that the six-view limit to represent 3-D marks may be insufficient. We recommend to allow for "several different views of the mark" (as per the Singapore Treaty) and without a view limit.

Article 2 – (Article 11 Trademark Regulation) - Sound marks:

We welcome the fact that a sound mark can be submitted as a sound file or by submitting an accurate representation in musical notation. The word "hear mark - Hörmarke" should be replaced by "sounds - Klänge" (see also the intended changes in Art. 3 Trademark Law).

(h) GOODS IN TRANSIT, §14a

Germany is meant to implement Article 10(4) of the EU Trade Marks Directive. We note that the text proposed in the *Markenrechtsmodernisierungsgesetz* is identical to the text used in article 10(4) of Directive (EU) 2015/2436. However, we are concerned with the explanations provided in the *Begründung* (page 68 and further):

"§ 14a Satz 2 MarkenG-E ermöglicht dem Zollbeteiligten sodann in einem nachfolgenden Verfahren zur Feststellung der Rechtsverletzung vor Gericht 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 (2. Stufe). Beweisbelastet ist in diesem Fall der Zollbeteiligte, jedoch obliegt es dem Markeninhaber, substantiell dazu vorzutragen, dass er das Inverkehrbringen der Ware im Zielland untersagen kann."

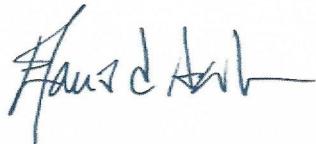
Dr. Jutta Figge / Herrn Leber
February 24, 2017
Page 6

We are particularly concerned with the wording '*substantiell dazu vorzutragen*' which might be misleading. It could be misinterpreted in a way that the trademark owner has to show his right to prohibit the entry of the goods into the country of destination. This would be contradictory to §14a S.2 MarkenG-E and the EU Trade Marks Directive that clearly indicate that the burden of proof is with the holder or declarant of the goods and not with the trademark owner. Indeed, the text of the law says that the goods can be released for further transport to the country of destination if "evidence is provided by the declarant or the holder of the goods that the proprietor of the registered trade mark is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination).

Insofar, it should be clarified that the obligation of the trademark owner to substantiate his claim in a court case does not result in imposing a part of the burden of proof on him. It is solely up to the holder and applicant of the goods to prove that the circulation of the goods in the country of destination would be legitimate. Accordingly, we urge the amendment of the "Begründung", to be compliant with the law and clarify the burden of proof for the sake of trademark owners, the other parties involved and enforcement authorities.

INTA stands ready to support the Office and the Ministry of Justice in its efforts towards implementing the EU trademark reform. We hope you will find these comments useful. For your convenience, we are including a translation into German of this submission. Should you wish to further discuss any of the points we have raised or additional issues, please contact Hélène Nicora, INTA Representative Officer -Europe at hnicora@inta.org. Further information about INTA can be found at www.inta.org.

Sincerely yours,



Etienne Sanz de Acedo
CEO

Enclosure

24. Februar 2017

Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz

Referat III B 5

Frau Dr. Jutta Figge / Herrn Leber

Mohrenstrasse 37

10117 Berlin

Ihr Zeichen: Az. III B5 - 3650/12 – 31 703/2016

**Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz
(MaMoG) vom 01.02.2017**

Sehr geehrte Frau Dr. Figge, sehr geehrter Herr Leber,

die International Trademark Association (INTA) begrüßt es, dass das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz am 1. Februar 2017 den am Markenrecht interessierten Verbänden die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Referentenentwurf des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes gegeben hat.

Die International Trademark Association (INTA) ist eine weltweit agierende Vereinigung von Markeninhabern und auf dem Gebiet des Markenrechts tätigen Rechtsanwälten, die die Stärkung des Markenrechts sowie verwandter gewerblicher Schutzrechte zum Ziel gesetzt hat, um den Verbraucherschutz zu fördern und einen fairen und effektiven Handel zu gewährleisten. INTA hat in 190 Ländern mehr als 7000 Mitgliedsfirmen bzw. Organisationen, darunter 274 in Deutschland. Die Mitgliedsorganisationen repräsentieren ca. 30.000 im Markenrecht tätige Juristen und andere Berufsträger einschließlich Markeninhaber aus großen wie auch kleinen- und mittleren Unternehmen, Anwaltskanzleien und gemeinnützig handelnde Vereinigungen.

INTA hat sich seit Anbeginn in dem Projekt zur Reformierung des europäischen Markenrechtssystem engagiert und bittet um Kenntnisnahme der folgenden Anmerkungen zum Referentenentwurf zum MaMoG, der die Implementierung der Markenrichtlinie in das deutsche Recht zum Ziel hat.

(a) Benutzungsschonfrist, Nr. 12 des Referentenentwurfs

In den Absätzen 1 und 2 von § 25 wird auf das Ende der Widerspruchsfrist als Zeitpunkt

des Beginns der Benutzungsschonfrist abgestellt. Auf Seite 72 des o.g. Referentenentwurfs (dort am Ende des Abschnitts zu „Nummer 12 (§ 25 MarkenG-E) / Zu Buchstabe a“) wird zutreffend unter Verweis auf Art. 16 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 darauf hingewiesen, dass neben dem Zeitpunkt, an dem kein Widerspruch gegen die ältere Marke mehr eingelegt werden kann, auch der Zeitpunkt der rechtskräftigen Beendigung des Widerspruchsverfahrens für die Berechnung des Beginns der fünfjährigen Benutzungsschonfrist maßgeblich ist. Letzterer ist -wie bisher- in § 26 Abs. 5 MarkenG geregelt.

Im Interesse einer besseren Übersichtlichkeit und Klarheit sollten die Regelungen zur Berechnung der Benutzungsschonfrist an einer Stelle im Referentenentwurf geregelt werden. Es wird vorgeschlagen, zu diesem Zweck einen neuen § 25 Abs. 3 hinzuzufügen. Dieser sollte definieren, dass sich die Benutzungsschonfrist entweder ab dem Zeitpunkt berechnet, an dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, der Widerspruch zurückgenommen- bzw. das Widerspruchsverfahren rechtskräftig abgeschlossen wurde. § 26 Abs. 5 könnte damit entfallen. Auch wenn es sich nicht um eine "Neuregelung" handelt, könnte das Markenrechtsmodernisierungsgesetz genutzt werden, für Verbesserungen zu sorgen.

(b) Rechte des Lizenznehmers, Nr. 17 des Referentenentwurfs (§ 30 MarkenG)

Seitens INTA wird vermutet, dass sich hier ein redaktioneller Fehler eingeschlichen hat. Laut des Referentenentwurfs soll dieser lauten: „Abweichend von Satz 1 kann der Lizenznehmer 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.“ Auf Seite 74 des Referentenentwurfs (Zu Nummer 17 (§ 30 MarkenG-E) / Zu Buchstabe a) heißt es, dass mit dieser Regelung Art. 25 Abs. 3, Satz 2 der Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 umgesetzt werden soll. Nach dieser Regelung ist jedoch nur der Exklusiv-Lizenznehmer ohne Zustimmung des Markeninhabers zur Klage befugt. Hier stellt sich zunächst die Frage, ob diese Vorschrift zwingend anwendbares Recht ist oder durch die Parteien vertraglich abbedungen werden kann. Letzteres wäre im Hinblick auf die Vertragsautonomie der Parteien vorzuziehen.

Ferner sollte der Referentenentwurf hier nicht über den Wortlaut der Richtlinie hinausgehen und dieses Recht, wie in der Richtlinie vorgesehen, nur Inhabern einer ausschließlichen Lizenz zugestehen. Es ist unsere Empfehlung, dass der nicht-exklusive Lizenznehmer nicht ohne Zustimmung des Markeninhabers klagebefugt sein soll. Andernfalls könnte dies zu großer Verwirrung in den Fällen führen, in denen der Markeninhaber mehreren Lizenznehmern eine nicht exklusive Markenlizenz erteilt hat. Hier muss der Markeninhaber die Möglichkeit der Steuerung eines einheitlichen Vorgehens gegen einen Markenverletzer

haben. Dies wäre nicht mehr gewährleistet, wenn einzelne nicht-exklusive Lizenznehmer das Recht hätten, in eigenem Namen gegen einen solchen Markenverletzer vorzugehen und die dabei auch von anderen, den konkreten Fall nicht betreffenden Motiven, geleitet sein könnten.

(c) Benutzungsnachweis, Nr. 25 des Referentenentwurfs (§ 43 MarkenG)

Seitens INTA stellt sich die Frage, warum der Inhaber der älteren Marke im Widerspruchsverfahren die Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre (...) nachzuweisen anstatt nur glaubhaft zu machen hat und nunmehr ein Vollbeweis i.S. von § 286 ZPO anzutreten ist. Mit dieser im Referentenentwurf vorgeschlagenen Änderung würde die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nicht mehr als Beweismittel genügen, die hinsichtlich der Unionsmarke bei Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO zulässig ist. Insofern würden die Standards auf nationaler und europäischer Ebene gerade nicht angeglichen werden, was sich für die Nutzer dieser Markenschutzsysteme nachteilig auswirken würde.

Hinzu kommt, dass Widerspruchsverfahren vor dem DPMA in großer Zahl durchgeführt werden. Unsere Mitglieder berichten in diesem Zusammenhang, dass der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung in den vergangenen Jahrzehnten die Regelung markenrechtlicher Kollisionslagen schon im Anmeldeverfahren in kostengünstiger und effizienter Weise ermöglicht hat. Mit dem Erfordernis des Vollbeweises besteht die Gefahr, dass sich Widerspruchsverfahren verlängern- und wegen der Zunahme mündlicher Verhandlungen (z.B. wg. Zeugenvernehmung) zu deutlich höheren Kosten führen werden. Es ist eine häufige in der Praxis der Widerspruchsverfahrens gemachte Erfahrung, dass Inhaber von Marken, die im Widerspruchsverfahren angegriffen werden, die Einrede der Nichtbenutzung erheben, obwohl die Benutzung der älteren Marke entweder bekannt ist oder durch einfache Recherchen im Internet ohne weiteres hätte festgestellt werden können. Die beabsichtigte Erhöhung der Anforderungen an den Nachweis der Benutzung würden somit die Aufwendungen der Markeninhaber zur Verteidigung ihrer Marken deutlich erhöhen. Dies würde dem Sinn und Zweck der Reform des Markenrechts entgegenlaufen, die auf Effizienzsteigerung und Wirtschaftlichkeit des Markenschutzsystems abzielt.

Falls man sich wegen des Textes der Richtlinie, der von "Nachweis" (aber nicht "Beweis" spricht) dazu veranlasst sieht, mehr als die Glaubhaftmachung zu verlangen, so sollte überlegt werden, ob nicht innerhalb des MaMoG sichergestellt werden kann, dass gleichwohl weiterhin auch die eidesstattliche Versicherung genügt, also der "Nachweis" im MaMoG weniger erfordert als der "Beweis" der ZPO.

(d) Erneuerungsgebühren, Nr. 27 des Referentenentwurfs (§ 47 Abs. 3 MarkenG)

Für INTA stellt sich hier die Frage, warum nach dem Inkrafttreten des MaMoG nicht die gleichen Regeln für sämtliche zu verlängernde Marken gelten sollen. Eine unterschiedliche Handhabung von Marken, die bis zum Inkrafttreten des MaMoG- und solchen, die erst danach angemeldet wurden, dürfte eine Handhabung von Markenportfolios und die Komplexität der damit zusammenhängenden Kostenplanung erhöhen. Die einheitliche Handhabung der Markenerneuerungskosten für alle Marken würde auch dem Ziel der Bereinigung des Markenregisters dienen. Hinzu kommt, dass auch bei den Unionsmarken keine Unterscheidung hinsichtlich des ursprünglichen Anmelde datums gemacht wird. Nach Ansicht der INTA sollte hier eine unterschiedliche Handhabung der Markenerneuerungskosten vermieden werden.

(e) Verwaltungsverfahren, Nr. 29 des Entwurfs (§ 49 ff. MarkenG; § 140a f. MarkenG)

INTA hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die Markenrechtsrichtlinie ein Verwaltungsverfahrens zur Erklärung der Nichtigkeit- bzw. des Verfalls einer Marke vorsieht, da dieses eine effizientere und schnellere Alternative zu Gerichtsverfahren darstellt. Daher empfehlen wir, dass dieses neue Verwaltungsverfahren vor dem Deutschen Patent und Markenamt eine Alternative zu existierenden Gerichtsverfahren darstellt und Gerichtsverfahren nicht auf das anhängig machen von Widerklagen beschränkt werden sollten. In der Praxis dürften Gerichte in markenrechtlichen Streitigkeiten grundsätzlich das Verfahren aussetzen und die Parteien auf das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA verweisen. Dies dürfte Gerichtsverfahren nicht nur in die Länge ziehen, sondern auch zu zusätzlichen Kosten führen. Dies würde dem Ziel der Reform des Markenrechts nach Effizienzsteigerung zuwiderlaufen. Zumindest sollte weiterhin die Möglichkeit bestehen, die Löschung jüngerer Marken im Zusammenhang mit gegen deren (mögliche) Benutzung gerichtete Verletzungsverfahren gerichtlich durchsetzen zu können. Ebenso überzeugt auch nicht der angestrebte Gleichlauf von Marken- und Designrecht. Beides sind völlig unterschiedliche gewerbliche Schutzrechte.

(f) Kosten, Nr. 41 des Referentenentwurfs (§ 63 Abs. 1, Satz 1 MarkenG)

Nach Ansicht der INTA sollten die Regeln hinsichtlich der Verfahrenskosten klar und vorhersehbar sein. Daher sind wir besorgt hinsichtlich der Formulierung dieser Vorschrift. Bislang stehen Kostenentscheidungen im Ermessen des DPMA. Der Referentenentwurf wird so verstanden, dass das DPMA nun eine Kostenentscheidung treffen muss. Darüber hinaus erscheint diese Vorschrift insofern unklar, da sie auch vorsieht, dass eine Kostenentscheidung zu treffen ist, wenn diese "der Billigkeit entspricht". Wird das DPMA nun immer eine Kostenentscheidung treffen müssen oder ist dies für das Amt nur dann

verpflichtend, wenn dieses der Billigkeit entspricht ?

Eine verpflichtende Kostenentscheidung könnte zu einem relativ hohen Kostenrisiko führen. Anders als bei der Unionsmarke, bei der eine recht "niedrige" Deckelung der zu erstattenden Kosten besteht, gibt es eine entsprechende Begrenzung in Deutschland nicht. Angesichts der vorgesehenen Änderungen (Vollbeweis und Kostenerstattungspflicht) könnte von einem "einfachen, schnellen und kostengünstigen" Widerspruchsverfahren zukünftig keine Rede mehr sein.

(g) Sonstige Markenformen Art. 2 – Änderung der MarkenVO:

§ 6a und 6b der Markenverordnung - Darstellung der Marken

INTA drückt hiermit ihre Besorgnis hinsichtlich der in § 6(b) Absatz 4 beabsichtigten Begrenzung der Markenbeschreibung aus und hinterfragt deren Notwendigkeit. So können beispielsweise für die Beschreibung einer komplexen Bewegungsmarke 100 Wörter völlig unzureichend sein. Daher sollte dieses Erfordernis nach Ansicht von INTA gestrichen werden.

INTA versteht den Referentenentwurf ferner so, dass Markenbeschreibungen nicht für alle sonstigen Markenformen verpflichtend sind. Das wird auch seitens INTA befürwortet. Es sollte jedoch in § 6a Absatz 2 klargestellt werden, dass für Marken, die anderweitig nicht dargestellt werden können (z.B. Düfte, Haptik bzw. Berührungen, Aromen (flavor)), eine solche Beschreibung im Einklang mit § 6b der Markenverordnung als ausreichende Wiedergabe der Marke angesehen werden, wenn diese Beschreibung im Sinne von § 8 MarkenG in ausreichender Form den Schutzgegenstand der Marke beschreibt. Hinsichtlich sonstiger Markenformen, die nicht anders dargestellt werden können, wie z.B. Aromen-Marken (flavor marks), sehen die Richtlinien der INTA für die Markenprüfung (INTA's Guideline for Trademark Examination) folgendes vor:

Die Darstellung sollte aus einer schriftlichen Beschreibung bestehen, die den Art des Aromas (flavor) klar und eindeutig beschreibt und eine Unterscheidung zu anderen Aromen (flavors) ermöglicht. Zusätzliche Darstellungen können die Einreichung eines Musters des Aromas (flavor) oder einer chemischen Formel umfassen, aus der das Aroma (flavor) entstanden ist. Dies darf jedoch keine schriftliche Beschreibung ersetzen, da das [eingereichte] Muster des Aromas (flavor) sich verflüchtigen- und die chemische Formel in der Öffentlichkeit nicht unbedingt verstanden werden kann.

Wir glauben, dass die oben ausgeführte Interpretation des § 6a Absatz 2 sicherstellt, dass diese einher geht mit dem öffentlich zugänglichen Entwurf der EU-Kommission für eine „Commission implementing regulation laying down detailed rules for implementing certain

provisions of Council Regulation (EC) Nr. 207/2009 on the European Union Trademark („Ref. Ares(2016)5749866 – 04/10/2016“). Diese stellt in ihren Artikeln 3 Nr. 4 klar, dass bei solchen sonstigen Markenformen die bloße Beschreibung nicht ausreicht. Vielmehr ist die Darstellung der Marke mit einer solchen zu versehen („Where the mark is not covered by any of the types listed in paragraph 3 its representation shall be accompanied by a description clearly specifying the subject matter for which protection is sought.“). Nach Ansicht von INTA ist es wichtig, dass die Regelungen zur Darstellung sonstiger Markenformen auf europäischer- und nationaler Ebene harmonisiert werden.

§ 3 MarkenG, dem Markenschutz zugängliche Zeichen

INTA weist darauf hin, dass hier die Rechtsprechung des EuGH berücksichtigt werden sollte, wonach „die Tatsache, dass die Form eines Produkts der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht bedeutet, dass es nicht andere charakteristische Bestandteile gibt, die dem Produkt nicht einen solchen wesentlichen Wert verleihen“ (EuGH, ECLI:EU:C:2014:2233 - Hauck [EuGH - C-205/13 - Hauck]).

§ 8 MarkenG - absolute Schutzversagungsgründe

INTA begrüßt die Abschaffung des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit im Zuge der EU Markenrechtsreform, um die Eintragbarkeit sonstiger Markenformen zu erleichtern. Daher setzen wir uns mit Nachdruck dafür ein, dass die graphische Darstellung eine Alternative zur neuen Form der Darstellbarkeit im Referentenentwurf ist. Dies würde die Anmeldung von Marken unter Einsatz von allgemein gebräuchlichen Audio- bzw. Videoformaten weiterhin ermöglichen. Das Wort „oder“ sollte daher beibehalten und unter keinen Umständen durch das Wort „und“ ersetzt werden („Von der Eintragung sind als Marke schutzhafte Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht graphisch dargestellt- oder nicht in einer anderen Weise im Register so dargestellt werden können, dass das Deutsche Patent- und Markenamt und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können“)

Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass sowohl Art. 3 der Markenrichtlinie als auch Art. 4 der geänderten EU-Markenverordnung im allgemeinen auf eine Darstellbarkeit Bezug nehmen, die die Öffentlichkeit und die zuständigen Behörden in die Lage versetzen soll, den Schutzmfang feststellen zu können. Wir befürworten in diesem Zusammenhang einen Hinweis bezüglich der „zuständigen Behörden“ dahingehend, dass dies das Deutsche Patent- und Markenamt als auch andere zuständige Behörden, wie Gerichte in Markenverletzungsverfahren, umfasst.

§ 9 bis 12 MarkenVO - weitere Anforderungen an die Darstellbarkeit von Marken

Nach Ansicht von INTA tragen diese Vorschriften zu einer Erleichterung hinsichtlich der Eintragung weiterer sonstiger Markenformen bei, wie Geruchs- bzw. Duftmarken oder Bewegungsmarken, da „sonstige Markenformen“ nicht weiter spezifiziert sind. Das wird von INTA außerordentlich begrüßt.

§ 9 Absatz 3 MarkenVO - Dreidimensionale Marken

INTA befürchtet in diesem Zusammenhang, dass die hier vorgesehene Begrenzung der Wiedergabe auf bis zu sechs verschiedene Ansichten unzureichend sein könnte. Daher empfehlen wir, (wie auch im Singapur Vertrag vorgesehen) ohne weitere Begrenzung „mehrere verschiedene Ansichten der Marke“ zuzulassen.

§ 11 MarkenVO - Klangmarken

Wir begrüßen es, dass eine Klangmarke sowohl als klangliche elektronische Wiedergabe (sound file) als auch in Form eines akkurate Notenbilds dargestellt werden kann. Das Wort „Hörmarken“ sollte jedoch durch „Klänge“ ersetzt werden (s. auch die beabsichtig Änderungen in § 3 MarkenG).

(h) Waren unter zollamtlicher Überwachung [Goods in Transit], § 14a MarkenG

Deutschland beabsichtigt, Art. 10 Absatz 4 der EU-Markenverordnung in nationales Recht zu implementieren. Wir stellen fest, dass der im Markenrechtsmodernisierungsgesetz vorgeschlagene Text identisch zu dem Text in Art. 10 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2015/2436 ist. Allerdings sind wir wegen der Begründung im Referentenentwurf auf Seite 68 f. besorgt. Dort heißt es:

„§ 14a Satz 2 MarkenG-E ermöglicht dem Zollbeteiligten sodann in einem nachfolgenden Verfahren zur Feststellung der Rechtsverletzung vor Gericht 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 (2. Stufe). Beweisbelastet ist in diesem Fall der Zollbeteiligte, jedoch obliegt es dem Markeninhaber, substantiell dazu vorzutragen, dass er das Inverkehrbringen der Ware im Zielland untersagen kann.“

Insbesondere sind wir hinsichtlich der Formulierung „substantiell dazu vorzutragen“ besorgt, da diese missverstanden werden könnte. Diese könnte dahingehend missverstanden werden, dass der Markeninhaber sein Recht nachzuweisen zu hätte, die Verbringung der Güter in das Zielland zu verbieten. Dies würde im Widerspruch zu § 14a Satz 2 MarkenG

und der EU-Markenrichtlinie stehen, die klar festlegen, dass die Beweislast beim zollrechtlichen Anmelder oder Besitzer der Waren liegt und nicht beim Markeninhaber. In der Tat sagt der Gesetzestext, dass die Waren für den weiteren Transport in das Zielland freigegeben werden können, wenn „*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.*“

Daher sollte klargestellt werden, dass die Pflicht des Markeninhabers, seinen Antrag im Rahmen eines Gerichtsverfahrens substantiiert vorzutragen, nicht dazu führen darf, dass ihn auch ein Teil der Beweislast trifft. Es ist ausschließlich die Aufgabe des zollrechtlichen Anmelders oder der Besitzers der Waren, dass das Inverkehrbringen der Waren in das Zielland rechtmäßig ist. Daher dringen wir auf die Änderung der *Begründung*, damit diese im Einklang mit dem MarkenG ist und für den Markeninhaber, die übrigen Verfahrensbeteiligten sowie die Zollbehörden die Beweislast klar regelt.

INTA ist gerne bereit, das Deutsche Patent- und Markenamt sowie das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz in ihren Bemühungen bei der Implementierung der EU-Markenrechtsreform in nationales deutsches Recht zu unterstützen. Daher hoffen wir, dass die oben gemachten Anmerkungen für Ihre Arbeit nützlich sind. Sollten Sie Fragen haben bzw. Diskussionsbedarf zu jedem der in diesem Schreiben genannten Themen sehen oder darüber hinaus gehenden Gesprächsbedarf haben, bitte ich Sie, Kontakt mit der INTA Repräsentantin in Europa, Frau Hélène Nicora, aufzunehmen (E-Mail Adresse: „hnicora@inta.org“). Weitere Informationen zur INTA finden Sie im Internet unter www.inta.org.

Hochachtungsvoll,

Etienne Sanz de Acedo
CEO [Vorstandsvorsitzender]