



MAUCHER  
JENKINS

---

# DAS PHÄNOMEN MULTIMEDIA ERREICHT DAS DEUTSCHE MARKENRECHT

## NEUERUNGEN IM DEUTSCHEN MARKENGESETZ

---

Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) ist seit Januar 2019 in Kraft. Es handelt sich um eine umfassende Novellierung des deutschen Markengesetzes (MarkenG) und dient zugleich der Umsetzung der EU-Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 (MRL). **Die Akzeptanz von neuen Markenformen ebnet hierbei den Weg in das multimediale Zeitalter, außerdem betreffen die wichtigsten Änderungen die Widerspruchs- und Löschungsverfahren sowie die Schutzdauer.** Diese Anpassungen sind eine Erleichterung im Markenschutz, da sich das nationale Gesetz in diesen Punkten dem Unionsrecht angleicht.

# NEUERUNGEN IM DEUTSCHEN MARKENGESETZ

## Verfügbarkeit neuer Markenformen

Wegfall der Voraussetzung der grafischen Darstellbarkeit einer Marke führt zur Eintragungsfähigkeit der folgenden Markenformen:

- Klangmarken
- Bewegungsmarken
- Hologramm Marken
- Multimediamarken
- sowie andere Markenformen

Voraussetzung ist, dass die Marke eindeutig, präzise und klar bestimmbar ist und in einem geeigneten rechtssicheren elektronischen Format vorgelegt wird. Die zulässigen Formate für die Markeneinreichung finden Sie auf der [Homepage des DPMA bekanntgegeben](#). Nicht-graphisch darstellbaren Marken erhalten auf Dokumenten (Beschlüsse, Urkunden und sonstige Bescheinigungen) einen entsprechenden Link und einen QR-Code.

**ACHTUNG:** Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verlangt weiterhin eine Wiedergabe der Marke in Form einer zweidimensionalen grafischen Darstellung, wann daher eine internationale Erstreckung dieser neuen Markenformen möglich sein wird, ist noch nicht bekannt.

## Einführung neuer Markenart – die Gewährleistungsmarke

Bei der Gewährleistungsmarke steht im Gegensatz zur Individualmarke nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund. Hierdurch können Gütesiegel oder Prüfzeichen neutraler Zertifizierungsunternehmen markenrechtlichen Schutz erlangen. Die

Markenanmeldung muss ausdrücklich als Gewährleistungsmarke benannt werden. Weiter muss sie geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen, für die der Markeninhaber Produkteigenschaften der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Eine Markensatzung (mit Angaben zu den gewährleisteten Produkteigenschaften, den Nutzungsbedingungen sowie den Prüf- und Überwachungsmaßnahmen) ist obligatorisch.

## Anerkennung neuer absoluter Schutzhindernisse

Ausdrücklich im Gesetz sind nun auch folgende absoluten Schutzhindernisse genannt:

- Geschützte geografische Angaben
- Geschützte Ursprungsbezeichnungen
- Traditionelle Weinbezeichnungen
- Garantiert traditionelle Spezialitäten
- Geschützte Sortenbezeichnungen

Eine Markeneintragung von derart geschützten Angaben oder Bezeichnungen ist nur bei einer reinen Anlehnung möglich.

## Eintragbarkeit von Lizzenzen bzw. Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft im Register

Auf Antrag werden nunmehr auch bei Marken Lizzenzen in das Register eingetragen bzw. geändert oder gelöscht. Notwendige Angaben:

- Lizenznehmer
- Lizenzart und
- etwaigen Beschränkungen

Antragsberechtigt sind Markeninhaber sowie Lizenznehmer (Bedingung ist stets die Zustimmung des jeweils anderen). Die Eintragung, Änderung und Löschung einer Lizenz im Register ist jeweils

# NEUERUNGEN IM DEUTSCHEN MARKENGESETZ

gebührenpflichtig. Außerdem erhält der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz erstmals eine eigene Klagebefugnis bei Markenrechtsverletzungsklagen vor den ordentlichen Gerichten, sofern der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung innerhalb angemessener Frist nicht selbst klagt. Außerdem können Markenanmelder und -inhaber gebührenfrei eine unverbindliche und freiwiderrufliche Erklärung über ihre Bereitschaft, ihre Marke zu lizenziieren oder zu veräußern, in das Register aufnehmen lassen. Eine Lizenzeintragung bezüglich Marken mit deutschem Schutzerstreckungsanteil ist auch bei der WIPO möglich.

## Änderungen bei Schutzdauerberechnung

Die Schutzdauer von Marken, die ab dem 14. Januar 2019 eingetragen werden, endet genau zehn Jahre nach dem Anmeldetag (bei bereits eingetragenen Marken verbleibt es beim bisherigen Schutzende zehn Jahre zum Monatsende folgend dem Anmeldetag). Das DPMA unterrichtet die Markeninhaber acht Monate im Voraus über den Ablauf der Schutzdauer der Marke.

## Änderung der Gebührenfälligkeit und Umklassifizierung bei Verlängerungen

Der Antrag auf Verlängerung ist innerhalb folgender Zeiträume einzureichen:

- innerhalb sechs Monaten vor Ablauf der Schutzdauer
- innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer

Die Verlängerungsgebühren und ggf. Klassengebühren für die jeweils folgende Schutzfrist werden somit bereits sechs Monate vor Ablauf der Schutzdauer fällig. Werden Verlängerungsgebühr und ggf. Klassengebühren erst nach Ablauf der Schutzdauer gezahlt, sind zusätzlich

Zuschlagsgebühren zu zahlen. Für eingetragene Marken, deren Schutzdauer spätestens zwölf Monate nach dem 31. Januar 2019 endet, gilt das Patentkostengesetz (PatKostG) in seiner alten Fassung. Zusätzlich gilt zu beachten: Ändert sich die Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen nach dem Anmeldetag, wird die Klassifizierung künftig weder auf Antrag des Inhabers noch von Amts wegen bei der Verlängerung der Marke angepasst.

## Begriffs- und Verfahrensänderungen im Löschungsverfahren

Das Löschungsverfahren heißt nunmehr:

- Verfalls- bzw.
- Nichtigkeitsverfahren

Ab 1. Mai 2020 können im amtlichen Nichtigkeitsverfahren zusätzlich zu den bisher möglichen absoluten Schutzhindernissen auch relative Schutzhindernisse (ältere Rechte) geltend gemacht werden. Außerdem wird das derzeitige registerrechtliche Vorverfahren für Verfallserklärungen zu einem amtlichen Verfallsverfahren ausgebaut.

## Viele Änderungen im Widerspruchsverfahren

Mehrere ältere Rechte können nunmehr mit einem einzigen Widerspruch geltend gemacht werden. Die Widerspruchsgebühr wird angepasst und beträgt künftig 250€ für ein Widerspruchszeichen – zusätzlich geltend gemachte Widerspruchszeichen werden mit je 50€ berechnet.

## Neueinführung von Widerspruchsgründen (gilt nur für Markenanmeldung ab 14. Januar 2019)

- Geschützte geographische Angaben und
- Geschützte Ursprungsbezeichnungen

# NEUERUNGEN IM DEUTSCHEN MARKENGESETZ

## Neueinführung einer Cooling-off Periode für Verhandlungen der Verfahrensbeteiligten

- Auf gemeinsamen Antrag wird eine Frist von mindestens zwei Monaten gewährt
- Verlängerungsmöglichkeit mittels eines gemeinsamen Antrag

## Änderungen bei der Nichtbenutzungseinrede und dem Benutzungsnachweis

- Ersatzlos wird die zweite Nichtbenutzungseinrede mit dem wandernden Benutzungszeitraum gestrichen (weiterhin Möglichkeit des Löschungsverfahren wegen Verfalls)
- Statt der bisherigen Glaubhaftmachung der Benutzung ist künftig ein Vollbeweis zu erbringen
- Der fünfjährige Benutzungszeitraum verschiebt sich nach vorne - fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Marke

## Änderung bei der Benutzungsschonfrist einer Marke

- Die Benutzungsschonfrist beginnt mit dem Tag, ab dem gegen die Eintragung einer Marke kein Widerspruch mehr erhoben werden kann (Tag nach Ablauf der Widerspruchsfestigkeit oder Zeitpunkt, an dem die Entscheidung im Widerspruchsvorfall rechtskräftig wird)
- Beginn und Ende der Benutzungsschonfrist wird in das Markenregister aufgenommen.

Quelle: DPMA <https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hintergrund/markenrechtsreform/index.html>

GRUR Newsletter 02-2018.

## Patentanwälte | Rechtsanwälte | European Patent Attorneys UK Chartered Patent Attorneys | UK Chartered Trade Mark Attorneys

[www.maucherjenkins.com](http://www.maucherjenkins.com)

### London

26 Caxton Street  
London, SW1H 0RJ  
T: +44 (0)20 7931 7141  
F: +44 (0)20 7222 4660  
london@maucherjenkins.com

### München

Liebigstrasse 39  
80538 München  
Deutschland  
T: +49 (0)89 340 77 26-0  
F: +49 (0)89 340 77 26-11  
muc@maucherjenkins.com

### Peking

A-1002, Huibin Building  
No. 8 Beichengdong Street  
Chaoyang District  
Beijing 100101, China  
T: +86 (0)10 8498 9052  
F: +44 (0)20 7222 4660  
china@maucherjenkins.com

### Farnham

Broadmede House  
Weydon Lane Business Park  
Farnham, GU9 8QT  
T: +44 (0)1252 711149  
F: +44 (0)20 7222 4660  
farnham@maucherjenkins.com

### Freiburg

Urachstrasse 23  
79102 Freiburg  
Deutschland  
T: +49 (0)761 79 174-0  
F: +49 (0)761 79 174-30  
freiburg@maucherjenkins.com

### Shenzhen

Room 1528, A8 Building  
No. 1002 Keyuan Road  
High Tech Park, Nanshan District  
Shenzhen 518057, China  
T: +86 (0) 755 2876 5922  
F: +44 (0)20 7222 4660  
china@maucherjenkins.com

Auch in Edinburgh | Cambridge | Basel | Nanjing