La Kanzlei

Reform des französischen Markenrechts in Kraft getreten

IP- / IT-Recht



Gordian Deger

Mit der Verordnung Nr. 2019-1169 vom 13.11.2019 und der dazugehörigen Ausführungsverordnung Nr. 2019-1316 vom 09.12.2019 hat Frankreich mit einer Verspätung von knapp einem Jahr die europäische Markenrichtlinie Nr. 2015/2436 umgesetzt. Die Reform bringt einige wichtige Änderungen des materiellen Markenrechts und der markenrechtlichen Verfahren:

- **Neue Markenformen:** Durch die Aufgabe des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit wird die Anmeldung neuer Markenformen wie z.B. Klangmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken und Bewegungsmarken ermöglicht. Erforderlich ist lediglich, dass der Schutzgegenstand der Marke klar und eindeutig bestimmbar ist.
- **Neue Schutzhindernisse**: Von der Eintragung sind nun Zeichen ausgeschlossen, die als Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben, traditionelle Weinbezeichnungen oder garantierte traditionelle Spezialitäten oder Sortenbezeichnung sowie Zeichen, für die der Anmelder die Marke bösgläubig zur Eintragung angemeldet hat. Zudem wurden neue relative Schutzhindernisse eingefügt, wie beispielsweise die Domain, der Name, das Image oder der Ruf einer Gemeinde sowie der Name einer öffentlichen Einrichtung.
- **Einwendungen Dritter gegen die Eintragung der Marke:** Es wurde für Dritte ohne Nachweis eines Rechtsschutzbedürfnisses die Möglichkeit eingeführt, innerhalb von zwei Monaten nach der Veröffentlichung der Markenanmeldung gegenüber dem Amt Gründe vorzutragen, die gegen eine Eintragung sprechen.
- **Bekämpfung von Markenrechtsverletzungen**: Wiederherstellung der Zollkontrollen von Waren im Transit und Bestrafung von vorbereitenden Handlungen zur Markenverletzung.
- **Markenverlängerung**: Der Markeninhaber wird nun spätestens sechs Monate vor Ablauf der Eintragung vom Markenamt auf den bevorstehenden Ablauf der Marke hingewiesen. Die Verlängerung kann nun innerhalb eines Jahres vor Ablauf der Schutzfrist beantragt werden.
- **Widerspruchsverfahren**: Das Widerspruchsverfahren vor dem staatlichen Institut für geistiges Eigentum wird verändert. Es wurden neue Widerspruchskennzeichen eingeführt. Inhaber von Marken, die seit mehr als 5 Jahren eingetragen sind, müssen die rechtserhaltende Benutzung

nachweisen.

- **Amtsverfahren für Verfall und Nichtigkeit:** Es wird ein Amtsverfahren für die Feststellung der Nichtigkeit und des Verfalls eingeführt. Die Gerichte bleiben jedoch zuständig für Anträge die auf ältere Urheberrechte, Designs, Namens- oder Persönlichkeitsrechte gestützt werden. Zudem bleiben die Gerichte zuständig, falls der Nichtigkeitsantrag im Rahmen eines Verletzungsverfahrens erhoben wird. Schließlich bleiben die Gerichte zuständig, wenn bereits Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes oder der Beweissicherung angeordnet worden sind.
- **Verletzungsverfahren**: Auch der nicht-exklusive Lizenznehmer ist nun berechtigt, eine Markenverletzung geltend zu machen, ohne dass hierfür die Zustimmung des Inhabers erforderlich ist.
- **Einführung der Gewährleistungsmarke** in den Artikeln L.715-1 ff. CPI.

Die neuen Vorschriften sind am 10.12.2019 in Kraft getreten, mit Ausnahme der Regelungen betreffend das Amtsverfahren wegen Nichtigkeit und Verfalls, die am 01.04.2020 in Kraft treten.

Die bisherigen Vorschriften gelten übergangsweise noch für Widersprüche gegen Markenanmeldungen, die vor dem Stichtag vorgenommen wurden. Gleiches gilt für Verlängerungsanträge betreffend Marken, für welche die gesetzliche Jahresfrist vor dem Stichtag zu laufen begonnen hat.

2020-01-28

Qivive
Rechtsanwalts GmbH

qivive.com

Köln[D]
Konrad-Adenauer-Ufer 71
D – 50668 Köln
T + 49 (0) 221 139 96 96 - 0
F + 49 (0) 221 139 96 96 - 69
koeln@qivive.com

Paris[F]
50 avenue Marceau
F – 75008 Paris
T + 33 (0) 1 81 51 65 58
F + 33 (0) 1 81 51 65 59
paris@qivive.com

Lyon[F]
4 Pl. Amédée Bonnet
F – 69002 Lyon
T + 33 (0) 4 27 46 51 50
F + 33 (0) 4 27 46 51 51
lyon@qivive.com

Strasbourg[F]
10 Pl. Gutenberg
F – 67000 Straßburg
T + 33 (0) 3 92 12 02 20
F + 33 (0) 3 92 12 02 21
strasbourg@qivive.com