

**Stellungnahme
zum****Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 vom 16.12.2015 (Markenrechtsrichtlinie)****1. Vorbemerkung**

Bereits am 23.03.2016 trat die neue geänderte Gemeinschaftsmarkenverordnung (Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke) als Unionsmarkenverordnung in Kraft. Sie wurde durch die Verordnung (EU) 2015/2424 geändert. Die Unionsmarkenverordnung entspricht inhaltlich im Wesentlichen der Richtlinie (EU) 2015/2436 vom 16.12.2015 (neue Markenrechtsrichtlinie).

Wesentlich unterscheidet sich die neue Unionsmarke gegenüber der bisherigen Gemeinschaftsmarke im Schutzzumfang: Der Inhaber einer Unionsmarke kann nunmehr auch eine Benutzung der Marke als reines Unternehmenskennzeichen („firmenmäßiger Gebrauch“) verbieten lassen. Diese Möglichkeit hat der Inhaber einer deutschen Marke bisher nicht (siehe BGH v. 13.9.7 - I ZR 33/05 - THE HOME STORE). Wir wünschen uns eine zügige Umsetzung. Denn bis dahin hinken die deutschen Marken den Gemeinschaftsmarken im Schutzzumfang nach.

2. Künftiger Schutz gegen reine Unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung, § 14 Abs. 3 Nr. 5 Markengesetz n.F.

Wir begrüßen ausdrücklich die wichtigste Änderung des Gesetzentwurfs betr. den Schutzzumfang der Marke.

3. Durchfuhr rechtsverletzender Ware, § 14a MarkenG n.F.

Wir begrüßen auch, dass der Markeninhaber künftig eine Durchfuhr markenrechtsverletzender Ware durch die Bundesrepublik Deutschland verbieten kann, auch wenn die Waren dort nicht verkauft werden sollen. Dies ist eine Konsequenz des „Diesel“-Urteils des EuGH. Eine bloße ungebrochene Durchfuhr oder eine Lagerung im Zollverschlussverfahren im Inland bzw. in der Gemeinschaft war bisher keine rechtsverletzende Benutzung der Marke im Inland bzw. in der Gemeinschaft (EuGH v. 9.11.2006 - C-281/05, Rz. 19 – *Diesel*). Die Beweislastverteilung entspricht der Rechtsprechung zur „Erschöpfung“ (vgl. BGH, Urteil vom 15.03.2012 - I ZR 137/10 - *Converse II*). Es bleibt abzuwarten, ob die Markeninhaber diese Regelung nutzen werden, um unliebsame aber zulässige Parallelimporte über markenrecht erschöpfte Waren zu blockieren.

4. Einführung einer Gewährleistungsmarke, §§ 106a ff. MarkenG n.F.

Ob die Gewährleistungsmarke angenommen wird, wird sich zeigen. Gewährleistungsmarken gab es zwar bisher schon beispielsweise in Großbritannien, Frankreich und Spanien. Zwar hatte die deutsche Rechtsprechung die "Garantiefunktion" einer Marke stets betont (Z.B. BGH v. 21.02.2002 - I ZR 140/99 - *Entfernung der Herstellungsnummer III*). Marken, die aber hauptsächlich Produkteigenschaften transportieren, gab es aber bisher aber als deutsche Marken nicht. In der Unionsmarkenverordnung existiert die Gewährleistungsmarke bereits, Art 74a UMV.

Typische Anwendungsgebiete sind Prüfzeichen oder Zertifizierungen. Um eine gewisse Neutralität sicherzustellen, kann nur derjenige eine Gewährleistungsmarke anmelden, der die betreffenden Produkte nicht selbst liefert. Typische Anmelder werden Prüfinstitute oder Zertifizierungsstellen sein.

5. Einführung eines amtlichen Nichtigkeitsverfahren nun auch wegen relativer Schutzhindernisse, § 51 MarkenG n.F.

Die Einführung eines amtlichen Nichtigkeitsverfahrens wegen kollidierender älterer Rechte entspricht der Situation bei der Unionsmarke (Art. 53 Abs. 1 UMV). In der Begründung des Referentenentwurfs heißt es auf Seite 51:

„Ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren hat den Vorzug, dass es schneller und kostengünstiger vonstattengeht; insbesondere ist die Einschaltung eines Fachanwalts nicht notwendige Voraussetzung.“

Das ist nicht richtig. Ein „Fachanwalt“ war auch bisher bei den (land-)gerichtlichen Lösungsverfahren nicht notwendig. In der Praxis sind Entscheidungen des DPMA oft auch nicht schneller zu erwarten, als ein Urteil in einem ordentlichen Klageverfahren.

Ein amtliches Verfahren ist auch nur für den Unterlegenen kostengünstiger als eine gerichtliche Lösungsklage. Für den Obsiegenden ist das Amtsverfahren letztendlich sogar teurer. Denn anders als die Zivilprozessordnung geht das MarkenG von dem in § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG hervorgehobenem Grundsatz aus, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt (BPatG v. 25.11.2003 – 24 W (pat) 179/02).

Der Inhaber einer älteren Marke wird diese für ihn unerfreuliche Kostentragungspflicht dadurch zu umgehen versuchen, dass er wegen der Eintragung der jüngeren Marke vor den ordentlichen Gerichten auf Unterlassung klagt. Denn die Eintragung einer Marke begründet nach der Rechtsprechung eine Erstbegehungsgefahr für seine Benutzung (z.B. BGH v. 22.01.2014 - I ZR 71/12 – REAL-Chips). Diese Erstbegehungsgefahr kann der Inhaber der jüngeren Marke nur dadurch ausräumen, dass er auf die Marke verzichtet. Zwingende Gründe, den Inhaber einer älteren Marke künftig in das Amtsverfahren zu zwingen, sind daher nicht ersichtlich.