

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.
Konrad-Adenauer-Ufer 11 · RheinAtrium · 50668 Köln

Frau Ministerialrätin
Dr. Jutta Figge
Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz
Mohrenstr. 37
10117 Berlin

Konrad-Adenauer-Ufer 11
RheinAtrium
50668 Köln

Telefon (0221) 650 65-151
Telefax (0221) 650 65-205
E-Mail office@grur.de
www.grur.org

Per E-Mail: figge-ju@bmj.bund.de

23.02.2017

Stellungnahme
zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz
(MaMoG) – Stand 31.01.2017

Sehr geehrte Frau Dr. Figge,

wie Sie wissen, ist die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V. (Deutsche Vereinigung) eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung der auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts tätigen Wissenschaftler und Praktiker. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Unterstützung der gesetzgebenden Organe sowie der zuständigen Ministerien und Institutionen in Fragen des geistigen Eigentums und des Lauterkeitsrechts.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat mit Schreiben vom 1. Februar 2017 den am Markenrecht interessierten Verbänden, Organisationen und Institutionen, darunter auch der Deutschen Vereinigung, den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) – Stand 31.01.2017 – übersandt und um Stellungnahmen gebeten. Dieser Bitte kommen wir gerne nach und nehmen zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stellung:

I. Allgemeine Bemerkungen

Der Gesetzentwurf dient der vollständigen Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 (MRL) ins deutsche Markenrecht. Die MRL soll im Wesentlichen durch Änderungen und Ergänzungen des Markengesetzes (MarkenG) und der Markenverordnung (MarkenV) umgesetzt werden. Der Gesetzentwurf enthält keine über die MRL hinausgehenden Vorschläge.

Die Deutsche Vereinigung begrüßt den generellen Ansatz des Gesetzesentwurfs, regt allerdings hinsichtlich einzelner Detailregelungen eine Reihe von Verbesserungen und Ergänzungen an.

Die Deutsche Vereinigung hält zudem die Vorschläge zur Neugestaltung des Verhältnisses zwischen den Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit eingetragener Marken vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und den ordentlichen Gerichten für anpassungsbedürftig. Hierauf sowie auf einige weitere im Mittelpunkt stehende Vorschläge des Gesetzentwurfs gehen wir zunächst ein (nachfolgend II.). Anschließend nehmen wir zu weiteren Vorschlägen des Entwurfs Stellung (nachfolgend III.).

Starke Stimmen in der Deutschen Vereinigung sind darüber hinaus der Auffassung, dass das nunmehrige Gesetzesvorhaben die Gelegenheit bietet, eine weitere Regelung in das MarkenG aufzunehmen, die zu den fakultativen Vorschriften der MRL gehört (unten IV.). Außerdem sehen wir Verbesserungsbedarf im MarkenG, der bei dieser sich bietenden Gelegenheit ebenfalls verwirklicht werden könnte (nachfolgend V.). Dies betrifft den Vorschlag, gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts im Eintragungs- und Löschungsverfahren, in denen die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nicht zugelassen wird, eine Nichtzulassungsbeschwerde vorzusehen. Auch wird vorgeschlagen, im Markenrecht ebenso wie im Recht des unlauteren Wettbewerbs im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes die Vermutung der Dringlichkeit ausdrücklich im Gesetz vorzusehen.

II. Zu den Schwerpunkten des Gesetzentwurfs

1. Zum Verhältnis der Löschungsverfahren vor dem DPMA und der Verfahren betreffend die Gültigkeit einer eingetragenen Marke vor den Zivilgerichten

Der Gesetzentwurf schlägt – wie von der MRL gefordert – vor, ein Amtsverfahren zur Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke einzuführen (§ 53 EMarkenG). Das ist zu begrüßen. Der Entwurf schlägt aber über die Vorgaben der Richtlinie hinaus auch eine Neuordnung des Verhältnisses von Amtsverfahren zu Verfahren vor den Zivilgerichten vor: Anders als bisher sollen die Zivilgerichte zur Entscheidung der Ungültigkeit einer eingetragenen Marke wegen Verfalls und wegen des Bestehens relativer Schutzhindernisse nur dann zuständig sein, wenn die Ungültigkeit im Wege der Widerklage geltend gemacht wird (§ 140b E MarkenG). Außerdem soll der Einwand der fehlenden Rechtsbeständigkeit im Verfahren vor den Zivilgerichten ausgeschlossen sein, allerdings im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nicht gelten (§ 140a E-MarkenG). Zur Begründung wird im Wesentlichen darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Regelung mit der im Designgesetz verwirklichten Lösung übereinstimmt.

Die Deutsche Vereinigung unterstützt zwar die vorgeschlagene Einführung eines den Vorgaben der MRL entsprechenden Amtslöschungsverfahrens. Wir sehen aber keinen Anlass, an der bewährten Regelung der Zuständigkeiten der Zivilgerichte etwas zu ändern. Die Deutsche Vereinigung lehnt daher die in den §§ 140a und 140b EMarkenG vorgeschlagene Regelung ab. Vielmehr sollte es dabei bleiben, dass derjenige, der die Gültigkeit einer eingetragenen Marke wegen Verfalls (d.h. z.B. wegen mangelnder Benutzung) oder wegen älterer Rechte angreifen möchte, nicht nur wie jetzt vorgeschlagen einen Antrag beim DPMA stellen kann, sondern alternativ Löschungsklage vor den Zivilgerichten erheben kann. Die alleinige Zuständigkeit des DPMA in Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse und die damit verbundene Bindung der Zivilgerichte an die Gültigkeit der Marke sollte beibehalten werden. Diese Lösung hat sich seit dem Inkrafttreten des MarkenG vor mehr als 20 Jahren bewährt. Die hiervon abweichenden Regelungen im Designgesetz stehen dem nicht entgegen, zumal die Zahl der Verfahren im Designrecht weit geringer ist als die Zahl der markenrechtlichen Verfahren. Auch die Tatsache, dass im Unionsmarkenrecht eine Regelung gilt, die dem Vorschlag des BMJV gleicht, ist kein überzeugendes Argument für die vorgeschlagene Neuregelung. Diese Regelung im EU Markenrecht gilt auch schon seit mehr als 20 Jahren und ist auch seinerzeit nicht im deutschen Markenrecht übernommen worden. Die Sachlage nach dem der MRL folgenden nationalen Recht und dem Unionsmarkenrecht unterscheidet sich in einem Punkt entscheidend: Im Unionsmarkenrecht wäre eine gerichtliche Zuständigkeit für eine (eigenständige) Klage gegen Unionsmarken kaum zu regeln. Jedenfalls müsste in diesem Fall die Entscheidung einem einzelnen Mitgliedstaat überlassen werden, obwohl die Marke zuvor vom EUIPO als supranationaler Behörde eingetragen worden war. Es würde auf Unionsebene letztlich eine Rechtszersplitterung drohen, die auf nationaler Ebene von vornherein ausgeschlossen ist, weil dort die jeweiligen nationalen Gerichte entscheiden. Die MRL selbst geht folglich übrigens auch davon aus, dass die Zuständigkeiten der Gerichte unberührt bleiben: So heißt es in Art.45 Abs. 1 MRL, dass die Regelung „unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht“ gilt. „Rechtsmittel“ ist dabei nicht im Sinne einer Anfechtung der Amtsentscheidung zu verstehen, sondern als Recht zur Anrufung eines Gerichts.

Im Ergebnis sollten die Zivilgerichte wie bisher für Klagen wegen Verfalls oder wegen älterer Rechte zuständig bleiben, während das Amtslöschungsverfahren als Alternative hinzukommt.

Auch der Einwand der Lösungsreife kann anders als in § 140a EMarkenG nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt z.B. schon für den Einwand der mangelnden Benutzung, der nach § 25 MarkenG richtlinienkonform beibehalten wird. Auch der Einwand des älteren Rechts muss nach Art. 10 Abs. 2 MRL zugelassen. Diese Bestimmung ist zwar nicht in den Gesetzentwurf übernommen worden, die Rechtsfolge ergibt sich aber aus § 6 MarkenG.

3. Zur Einführung der Gewährleistungsmarke

Nach dem Gesetzentwurf wird von der in der MRL vorgesehenen Option der Einführung der neuen Markenkategorie der Gewährleistungsmarke Gebrauch gemacht (§§ 106a EMarkenG).

Die Deutsche Vereinigung begrüßt den Vorschlag, zumal damit auch ein Gleichklang mit der Einführung der Gewährleistungsmarke im Unionsmarkenrecht hergestellt wird.

Die Einführung der Gewährleistungsmarke bringt eine Reihe neuer Probleme mit sich, die sich bisher nicht gestellt haben, weil Kollektivmarken – auch solche mit Garantiefunktion – ebenso wie Individualmarken in ihrer Herkunftsfunktion und ggf. den weiteren Funktionen gemäß § 14 Schutz genießen. Gewährleistungsmarken gewährleisten aber nicht die kommerzielle Herkunft, sondern die Erfüllung der entsprechenden Eigenschaften. Bei dieser Definition stellen sich somit Fragen zur Schutzfähigkeit, die bei Gewährleistungsmarken anders beantwortet werden müssen als bei Individual- und Kollektivmarken. Während die Unterscheidungseignung i.S. des § 3 MarkenG stets im Hinblick auf die Herkunftsfunktion beurteilt wird, kann gleiches nach der Definition der Gewährleistungsmarke nicht gelten. Auch stellen sich Fragen dazu, inwieweit diese andere Funktion sich auf den Schutz von Gewährleistungsmarken gegen identische oder übereinstimmende Individual- oder Kollektivmarken auswirkt und ob auf der Grundlage einer Individual- oder Kollektivmarke gegen eine übereinstimmende Gewährleistungsmarke vorgegangen werden kann. Diese Fragen stellen sich in gleicher Weise bei der Unionsgewährleistungsmarke und sind dort nach unserer Kenntnis ebenso wenig gelöst wie im vorliegenden Gesetzentwurf.

Problematisch ist dabei insbesondere die Schadensersatzregelung des § 106c. Die Vorschrift regelt das Verhältnis zwischen Klagen des Inhabers der Gewährleistungsmarke und des zur Benutzung Berechtigten nur unvollständig. Nach Absatz 2 „kann“ der Inhaber der Gewährleistungsmarke Ersatz aller Schäden aller zur Benutzung Berechtigten verlangen. Es müsste klargestellt werden, ob er diesen Schaden für die Berechtigten oder in eigenem Namen und auf eigene Rechnung geltend machen kann. Eine entsprechende Regelung müsste sodann für Schadensersatzansprüche bei Unionsgewährleistungsmarken eingeführt werden, die insoweit nicht harmonisiert sind.

Soweit es die der Gewährleistung zugänglichen Eigenschaften betrifft, ist das Meinungsbild innerhalb der Deutschen Vereinigung im Hinblick auf den Ausschluss der geographischen Herkunft als Inhalt der Gewährleistung nicht einheitlich. Starke Stimmen sind der Auffassung, dass kein Grund bestehe, die Gewährleistung einer bestimmten geographischen Herkunft oder eine geographische Herkunftsangabe als Gewährleistungsmarke vom Schutz auszuschließen, wenn schon Kollektivmarken die gemeinsame Herkunft aus einem bestimmten geographischen Ort oder Gebiet kennzeichnen und sogar aus einer geographischen Herkunftsangabe bestehen könnten. Der Hinweis darauf, dass auch für die Unionsgewährleistungsmarke die Gewährleistung einer geographischen Herkunft nicht vorgesehen ist, zeige nur auf, dass auch die Regelung in der Unionsmarkenverordnung in diesem Punkt unbefriedigend sei. Im Übrigen werde in der Begründung darauf hingewiesen, dass für geographische Herkunftsangaben ein umfassender Schutz auf Unionsebene zur Verfügung steht oder zur Verfügung stehen wird. Andere begrüßen die Abgrenzung zwischen dem Recht der Gewährleistungsmarke und dem Recht geographischer Herkunftsbezeichnungen. Ein Doppelschutz sei nicht erforderlich.

III. Zu den einzelnen Vorschlägen

Nachfolgend nehmen wir in der Reihenfolge des Gesetzentwurfs zu einzelnen Vorschlägen Stellung. Die Stellungnahme bezieht sich auf die Nummern in Artikel 1 des Gesetzentwurfs. Wir stimmen den Vorschlägen des Gesetzesentwurfs zu, soweit wir ihm nicht ausdrücklich widersprechen und schlagen nur ausnahmsweise rein redaktionelle oder sprachliche Änderungen vor.

Zu Nr. 2 (Änderung von § 3)

Der Ersatz von „Hörzeichen“ durch „Klänge“ entspricht dem Wortlaut von Richtlinie und paralleler Verordnung zur Unionsmarke. Starke Stimmen schlagen vor, es bei dem vom Wortlaut her weiteren Begriff „Hörzeichen“ zu belassen oder diesen durch den noch weiteren Begriff „akustische Zeichen“ zu ersetzen. Der weite Begriff „sounds“ werde nämlich durch den Begriff „Klänge“ nur unzureichend übersetzt. Ein anderer Teil der Mitglieder begrüßt den Gleichlauf von Richtlinie und Verordnung. Jede Abweichung könne Gerichte zu dem Glauben veranlassen, dass ein inhaltlicher Unterschied von Richtlinie und Verordnung beabsichtigt sei, obwohl dies nicht der Fall ist.

Die Formulierung des § 3 Abs. 2 wird durch die Einfügung des „charakteristischen Merkmals“ unhandlich. Man könnte dies vermeiden, wenn der einleitende Satzteil geändert und Absatz 2 dann wie folgt lauten würde:

„(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.“

Gegenüber der parallelen Verordnung handelt es sich um eine sprachliche Verbesserung, so dass inhaltliche Diskrepanzen nicht zu erwarten sind.

Das Gesetz könnte – z.B. in den Übergangsvorschriften – klarstellen, dass die durch die Einfügung des „charakteristischen Merkmals“ zusätzlich entstandenen Schutzhindernisse nicht für Marken gelten, die vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung erworben worden sind. Allerdings sehen einige unserer Mitglieder nicht, dass die Richtlinie den Mitgliedstaaten Raum für eine derartige Vorschrift ließe. Anders als in Art. 4 (6) der Vorgängerrichtlinie 2008/95/EG fehlt in der nun umzusetzenden Richtlinie eine Regelung zu Altmarken.

Zu Nr. 4 (§ 8)

Bei der Formulierung des § 8 Abs. 1 sollte berücksichtigt werden, dass die eindeutige Bestimmbarkeit der Marke nicht nur für das DPMA, sondern auch für andere Behörden – wie z.B. das EU-Amt für geistiges Eigentum – bestehen muss. Der Wortlaut sollte an die parallele Verordnung angeglichen werden.

Zur neuen Nr. 12 des § 8 Abs. 2 (Sortenbezeichnungen) sollte – jedenfalls in der Begründung – klargestellt werden, dass das Eintragungsverbot nur für in der EU oder in

Deutschland eingetragene Sortenbezeichnungen gilt. Das UPOV-Übereinkommen selbst verpflichtet die Mitgliedstaaten lediglich, für geschützte Sorten eine Sortenbezeichnung zu verlangen, enthält aber keine Verpflichtung, in Drittstaaten geschützte Sortenbezeichnungen auch im Inland zu berücksichtigen.

Zu Nr. 5 (§ 9)

Die Gleichstellung identischer, ähnlicher und unähnlicher Waren oder Dienstleistungen in § 9 Abs. 1 Nr. 3 könnte sprachlich einfacher gestaltet werden, wenn auf die Klausel „unabhängig davon ...“ verzichtet würde. Die Klarstellung ist mit Blick auf die inzwischen gefestigte Rechtsprechung nicht erforderlich. Die Formulierung wäre dann wie folgt:

„3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älteren Zeitrang ...“

Die Einfügung des neuen Absatzes 3 (Auswirkung der Klasseneinteilung) stammt aus Art. 39 Abs. 7 MRL. Die mangelnde „absolute“ Auswirkung der Klasseneinteilung gilt nicht nur für die in § 9 geregelten relativen Schutzhindernisse, sondern durchweg für alle Verfahren wie z.B. auch das Verletzungsverfahren. Wenn überhaupt eine Umsetzung für erforderlich erachtet werden sollte, sollte sie, ebenso wie die Umsetzung des Art. 39 MRL im Übrigen, in der MarkenV erfolgen. Damit würde der Umsetzungsverpflichtung nachgekommen, ohne die Vorschriften des materiellen Rechts mit der Regelung zu belasten.

Zu Nr. 7 (§ 14)

In § 14 Abs. 2 Nr. 3 sollte ggf. dieselbe sprachliche Vereinfachung vorgenommen werden, die für § 9 Abs. 1 Nr. 3 vorgeschlagen wird.

Die Regelung des § 14 Abs. 3 Nr. 5 (Handelsnamen) steht in einem rechtssystematischen Zusammenhang mit der Neuregelung des § 23 S. 1 Nr. 1 (Personennamen). Die Regelung als eine verbotene Benutzungshandlung wirft Auslegungsprobleme auf, zu denen die Gesetzesbegründung Hinweise geben könnte. Die Vereinigung hält das Rechtsverständnis der Regelung als eine widerlegbare Vermutung schon wegen der damit verbundenen Beweislastumkehr für zu weitgehend und vielmehr eine sorgfältige Prüfung einer „Benutzung für Waren oder Dienstleistungen“ für geboten. Nur hierdurch kann der inzwischen gefestigten Rechtsprechung des EuGH Rechnung getragen und Rechtssicherheit gewährleistet werden. Bestünde die Vermutung, dass nationale Markenrechte einer Benutzung von Unternehmenskennzeichen entgegenstehen, so bedroht dies den innergemeinschaftlichen Handel. Denn die Nennung des eigenen Unternehmenskennzeichens ist im geschäftlichen Verkehr in vielen Fällen sogar gesetzlich vorgeschrieben. Ausländische Namensträger werden dadurch blockiert, in Deutschland geschäftlich tätig zu werden. Ohne ein europäisches Recht der Gleichnamigen kann diesen Bedenken nur durch eine enge Fassung markenrechtlicher Ansprüche Rechnung getragen werden.

In § 14 Abs. 3 Nr. 7 sollte eine Formulierung gewählt werden, die eine gleitende Verweisung auf das EU-Recht der vergleichenden Werbung ermöglicht. Der Hinweis auf die Fundstelle im Amtsblatt sollte entfallen.

Zu Nr. 8 (§ 14a)

Zur Vereinfachung sollte die Bestimmung in zwei Absätze unterteilt werden. Absatz 2 sollte beginnen mit „Die Berechtigung des Markeninhabers...“.

Aus der Begründung ergibt sich, dass das BMJV offenbar davon ausgeht, dass es sich stets um ein zweistufiges Verfahren handelt, d.h. dass zunächst das Zollbeschlagnahmeverfahren durchgeführt wird. Die Formulierung des Satzes 1 (vorgeschlagen als neuer Absatz 1) steht dem aber entgegen, da dort ein neuer Anspruch des Markeninhabers statuiert wird. Eine solche Lösung erscheint auch gerechtfertigt, da dem Markeninhaber unabhängig von einer etwaigen Zollbeschlagnahme ein Anspruch auf Verhinderung der Durchfuhr zustehen muss, soweit nicht der Gegner nachweist, dass der Markeninhaber nicht das Recht hätte, das Inverkehrbringen im Bestimmungsland zu untersagen.

§ 14 MarkenG gibt allen Markeninhabern im Sinne des § 4 die dort bezeichneten Rechte. § 14a gewährt aber nur den Inhabern eingetragener Marken Verbotsrechte bei der Durchfuhr. § 14a sollte daher jedenfalls so geändert werden, dass das Recht für die Inhaber aller Marken gilt.

Die Deutsche Vereinigung ist darüber hinaus der Auffassung, dass ein gleichartiges Recht zur Verhinderung der Durchfuhr auch für Inhaber von gemäß § 15 geschützten Kennzeichenrechten vorgesehen werden sollte. Die MRL steht einer solchen Regelung nicht im Wege.

Zu Nr. 11 (§ 23)

Die Formulierung des § 23 Nr. 2 erweckt den Eindruck, als müsse das Zeichen ohne Unterscheidungskraft als beschreibende Angabe verwendet werden. Dies entspricht nicht der Regelung in der MRL (Art. 14 Abs. 1 Buchst. b MRL). Diese sollte in das MarkenG übernommen werden. Wenn es unbedingt bei der deutschen Regelung, die durch die Einbeziehung ähnlicher Zeichen redaktionell von der MRL abweicht, bleiben sollte, könnte der Wortlaut wie folgt lauten:

„2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches oder ähnlichen Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe ...“

Auch die vorgeschlagene Fassung des § 23 S. 1 Nr. 3 weicht in einem wesentlichen Punkt von der Richtlinie ab. Art. 14 (1)(c) MRL erlaubt die Benutzung der Marke „zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.“ Hingegen erlaubt es § 23 S. 1 Nr. 3 in der Fassung des RefE, „die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung, soweit diese erforderlich ist zur Identifizierung oder als Hinweis auf die Bestimmung von Waren oder Dienstleistungen, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil“ zu benutzen. Während sich in der MarkenRL nach Wortlaut und Systematik die Erforderlichkeit nur auf den Sonderfall der Benutzung der Marke als Hinweis auf die Zubehör- und Ersatzteileigenschaft bezieht (also auf den „insbesondere“-Zusatz), wird sie im Entwurf auf alle Fälle dieser Schranke, also auf jede referierende Benutzung erstreckt. Wenn beispielsweise ein Unternehmer Produkte eines Konkurrenten unter zutreffender Nennung von dessen Marke kritisiert, ohne dass es

sich um vergleichende Werbung handelt (wie etwa im Fall BGH GRUR 2012, 74 – *Coaching-Newsletter*), besteht nach der Richtlinie nicht die Notwendigkeit, dass die Markennutzung zum Zwecke der Identifizierung erforderlich sein muss. Die Änderung soll wohl der „sprachlichen Vereinfachung“ dienen (Begr. S. 72), sie birgt aber die Gefahr, dass die deutsche Schranke hinter Art. 14 (1)(c) MRL zurückbleibt und daher richtlinienwidrig ist. Auch ist die Formulierung des Art. 14 (1)(c) MRL systematisch klarer, weil sie erst die allgemeine Regel (Freiheit der „referierenden Benutzung“ und dann den Sonderfall (Zubehör und Ersatzteilgeschäft) nennt. Deshalb erscheint es auch hier vorzugswürdig, den Wortlaut der Richtlinie zu übernehmen.

Die Lesbarkeit des § 23 würde gewinnen, wenn die Bestimmung in zwei Absätze geteilt würde. Außerdem könnte der Begriff „gute Sitten“ durch die Formulierung in der parallelen Verordnung ersetzt werden. Absatz 2 würde dann lauten:

„Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

Zu Nr. 12 (§ 25)

Die ausdrückliche Einbeziehung der „berechtigten Gründe“ in Absatz 2 erscheint nicht erforderlich, da ja auf § 26 Bezug genommen wird. Der Gesetzentwurf ist insoweit auch nicht einheitlich.

Starke Stimmen in der Deutschen Vereinigung begrüßen, dass der Entwurf für den Einwand der mangelnden Benutzung im Verletzungsverfahren die „gleitende“ Benutzungsschonfrist beibehält. Andere halten dies nur für erforderlich, wenn – was einstimmig abgelehnt wird – tatsächlich das gerichtliche Verfallsverfahren abgeschafft würde. Denn wenn eine gerichtliche Geltendmachung des Verfalls infolge Nichtbenutzung möglich bleibe, dann könne durch Stellung eines Verfallsantrags in der letzten mündlichen Verhandlung oder unmittelbar vor der Entscheidung über die Sache dasselbe Ergebnis erzielt werden wie durch die „gleitende“ Benutzungsschonfrist, die als zu kompliziert und fehlerträchtig angesehen wird.

Zu Nr. 13 (§ 26)

Die aktuelle Formulierung des § 26 Abs. 3 Satz 1 und 2 erscheint gegenüber dem Vorschlag zur Änderung des Absatzes vorzugswürdig. § 26 Abs. 3 stellt auch in seinem Satz 1 – zutreffend – nicht auf den Inhaber der abgewandelten eingetragenen Marke ab.

Zu Nr. 14 (§ 27)

Die Formulierung des vorgeschlagenen neuen Satzes in Absatz 2 sollte dem übrigen Wortlaut des § 27 angepasst werden, in dem der Begriff „Unternehmen“ nicht verwendet wird. Die Formulierung könnte lauten:

„Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines Teils eines Geschäftsbetriebs.“

Zu Nr. 17 (§30)

Starke Stimmen unserer Vereinigung sind der Auffassung, der § 30 Abs. 3 anzufügende Satz solle nicht alle Lizenznehmer, sondern nur ausschließliche Lizenznehmer erfassen.

Ein anderer Teil der Mitglieder sieht dies nicht in Einklang mit der MRL, die unterschiedslos von Lizenznehmern spricht.

Zu Nr. 24 (§ 42)

In § 42 sollte geregelt werden, dass ein Widerspruch auf ein oder mehrere ältere Rechte gestützt werden kann (entsprechend Art. 43 Abs. 2 MRL).

Soweit es den Einwand der mangelnden Benutzung betrifft, sollte an geeigneter Stelle geregelt werden, dass dieser Einwand frühzeitig im Verfahren vor dem DPMA erhoben werden muss und jedenfalls nicht mehr in der Beschwerdeinstanz nachgeschoben werden kann. Hierdurch würde ein Gleichlauf mit dem Widerspruchsverfahren gegen Unionsmarken hergestellt.

Zu Nr. 26 (§ 46)

Da zum Zeitpunkt der Teilung sowohl ein Antrag beim DPMA als auch eine Klage anhängig sein kann, sollte dies in der Bestimmung auch so geregelt werden: Nach „... Klage auf Löschung (bzw. Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit) ...“ sollte eingefügt werden: „oder ein zu diesem Zeitpunkt gestellter Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“.

Zu Nr. 30 (§ 50)

Nach dem Entwurf soll die in § 50 Abs. 2 Satz 2 vorgesehene Frist von 10 Jahren wegfallen. In den Übergangsvorschriften ist eine Ausnahme für Altrechte vorgesehen (§ 160 Abs. 3).

Die Deutsche Vereinigung hält den vorgeschlagenen Wegfall der Frist von 10 Jahren für nicht gerechtfertigt. Die MRL steht der Frist ebenso wenig entgegen wie die Erste MRL (von 1988), die die absoluten Schutzhindernisse in vergleichbarer Weise wie die MRL von 2015 regelte, dieser Frist entgegenstand. Die Regelung hat sich in der Praxis auch bewährt. Der Sache nach handele es sich um eine Regelung der Anspruchsverjährung, also einen Gegenstand, zu dem die MRL selbst keine Regelungen enthält. Wir wollen nicht verschweigen, dass dies teilweise anders gesehen wird (etwa *Hildebrandt*, Marken und andere Kennzeichen, 3. Aufl. § 27, Rn. 40). Die Regelung habe schon immer Korrekturen im Verletzungsverfahren erfahren müssen (vgl. BGHZ 156, 112, 118 ff. *Kinder I*, m.w.N.; BGH I ZR 151/02 v. 15.2.2007, Tz. 18; I ZR 249/02 v. 1.3.2007, Tz. 17). Die neue Regelung schaffe nach dieser Meinung endlich Klarheit.

Zu Nr. 33 (§§ 53 bis 55)

Wie einleitend schon hervorgehoben wurde, begrüßt die Deutsche Vereinigung die Einführung eines Amtsverfahrens zur Löschung wegen Verfalls oder wegen (relativer) Nichtigkeit. Dieses neue Verfahren sollte aber nur als gleichwertige Alternative zur Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten ausgestaltet werden.

Dem besseren Verständnis der Vorschrift würde es dienen, wenn die Verfahren wegen Verfalls, wegen absoluter Schutzhindernisse und wegen relativer Schutzhindernisse in getrennten Vorschriften geregelt würden.

Die vorgeschlagenen Absätze 4 und 5 sind für das Lösungsverfahren vor dem DPMA nicht geeignet. Die im geltenden Recht vorgesehene Mitteilung an den Markeninhaber

und die folgende Widerspruchsfrist des Markeninhabers erklärt sich daraus, dass bei einem Widerspruch eine Entscheidung des Amtes nicht mehr möglich ist. Die beiden Absätze sollten daher wegfallen. Wenn der Markeninhaber sich nicht äußert, wird nach Aktenlage entschieden. Im Übrigen ist die Monatsfrist im vorgeschlagenen Absatz 4 zu kurz.

Der vorgeschlagene § 54 (Aussetzung) ist überflüssig. Die den Gerichten gemäß § 148 ZPO gegebenen Aussetzungsmöglichkeiten reichen aus. Im Übrigen wäre der richtige Standort der Bestimmung im Abschnitt über die Verfahren vor den Gerichten. Es erscheint zudem nicht angebracht, dass ein Beitritt Dritter zum Lösungsverfahren auch noch in der Beschwerdeinstanz zulässig sein soll.

Zu Nr. 41 (§ 63)

Es sollte dabei bleiben, dass in den Mehrparteienverfahren vor dem DPMA eine Kostenentscheidung getroffen werden kann, aber nicht grundsätzlich stets zu Gunsten der obsiegenden Partei getroffen werden muss. Einen Verstoß gegen Artikel 14 der Durchsetzungsrichtlinie sieht die Vereinigung nicht, weil diese Vorschrift sich nur auf Verletzungsverfahren bezieht.

Zu Nr. 58 (§ 98)

Im geltenden Recht wird bereits auf die „Rechtsfähigkeit“ der Inhaber von Kollektivmarken abgestellt. Nach dem Entwurf soll dem eine Art Definition der Rechtsfähigkeit hinzugefügt werden. Dies erscheint überflüssig.

Zu Nr. 66 (§§ 106 a ff)

Auf die Bemerkungen zu den Schwerpunkten wird Bezug genommen.

Zu Nr. 67-76 (§§ 107 ff)

Durch die Ablösung des Madrider Markenabkommens (MMA) durch das Protokoll zum MMA besteht kein Bedarf mehr, Bestimmungen über die Anwendung des MMA zusätzlich über solche zur Anwendung des Protokolls beizubehalten.

Zu Nr. 88-90 (§§ 140 und 140a)

Wir haben schon eingangs die vorgeschlagene Änderung der Verteilung der Zuständigkeit zwischen DPMA und ordentlichen Gerichten als verfehlt zurückgewiesen. Es sollte insoweit bei der geltenden Rechtslage verbleiben. Soweit es den Verfall wegen mangelnder Benutzung betrifft, sollte wie schon bisher Klage bei Gericht erhoben werden können. Das bisher geltende Vorschaltverfahren vor dem DPMA sollte entfallen, da künftig eine parallele Zuständigkeit des DPMA bestehen wird.

Es sollte allerdings vorgesehen werden, dass die frühere Klage bzw. der frühere Antrag beim DPMA derselben Partei dazu führt, dass ein späterer Antrag bzw. eine spätere Klage gegen denselben Gegner wegen Rechtshängigkeit nicht zulässig ist.

Wie einleitend schon ausgeführt, ist § 140a gründlich zu überdenken und zu bearbeiten. Die derzeitige Fassung führt zu einem Widerspruch mit § 25 Abs. 2, der die Einrede des Verfalls infolge Nichtbenutzung im Verletzungsverfahren ausdrücklich erlaubt. Nach

heutigem Recht sind im Verletzungsverfahren neben der Verfallseinrede gemäß § 25 Abs. 2 unter anderem folgende Einreden möglich:

- a) Besitz eines Zwischenrechts gem. § 22 MarkenG (das den Beklagten zu dessen Nutzung berechtigt) und
- b) die Existenz von relativen Gegenrechten (vgl. Ingerl/Rohnke § 14, Rdn. 32 ff.; BGH GRUR 2009, 1055, Tz. 52 – airdsl).

Wenn die Einrede gem. b) nur in Verfügungsverfahren möglich bleiben soll, nicht aber im Hauptsachverfahren, sollte dies klar gesagt werden. Der Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 MRL deutet jedoch eher in die Richtung, ältere Rechte auch im Wege der Einrede entgegengehalten zu können. Zwischenrechte gemäß a) können richtlinienkonform (Art. 18 MRL) ohnehin auch im Hauptsachverfahren geltend gemacht werden. Dies sollte klar gestellt werden.

Soweit es das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes betrifft, ist auch innerhalb unserer Mitglieder umstritten, ob der Antragsgegner davon ausgeschlossen bleiben sollte, die mangelnde Schutzfähigkeit der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse einredeweise geltend zu machen. Die Befürworter berufen sich auf den Bindungsgrundsatz. Die Gegner hingegen halten einstweilige Maßnahmen dann für problematisch, wenn die verletzte Gemeinschaftsmarke zwar eingetragen, aber mehr oder weniger offensichtlich löschungsreif sei. Bei nationalen Patenten habe der EuGH aus grundsätzlichen Erwägungen den Bindungsgrundsatz eingeschränkt: Wenn danach ein Gericht der Auffassung sei, dass eine vernünftige und nicht zu vernachlässigende Möglichkeit bestehe, dass das geltend gemachte Patent vom zuständigen Gericht für nichtig erklärt wird, so müsse keine einstweilige Maßnahme angeordnet werden (EuGH C-616/10 v. 12.7.2012 *Solvay*, Rn. 49). Dies müsse auch bei Marken gelten (so auch von *Kapff* in: Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, 1. Aufl. 2003, Art. 99 GMV, Rn. 17). Eine einstweilige Maßnahme aufgrund einer löschungsreifen Maßnahme sei außerdem unverhältnismäßig und stünde daher im Widerspruch zu Art. 3 (2) Durchsetzungsrichtlinie.

Zur Änderung der Markenverordnung

Die Deutsche Vereinigung sieht zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ab, zu den vorgeschlagenen Änderungen der MarkenV Stellung zu nehmen.

IV. Umsetzung fakultativer Richtlinienbestimmungen

Nach unserer Auffassung setzt der Gesetzgebungsvorschlag zutreffend die obligatorisch umzusetzenden Bestimmungen der MRL um und hat auch von den fakultativ umzusetzenden Regelungen zutreffenden Gebrauch gemacht. Dies gilt z.B. auch für den Vorschlag, eine Grundgebühr für eine Klasse und eine zusätzliche Klassengebühr ab der 2. Klasse der Klasseneinteilung vorzusehen, der sich für die Anmeldung nicht im MarkenG, sondern nur in der MarkenV findet. Auch die Beibehaltung der Bösgläubigkeit als absolutes Schutzhindernis wird begrüßt. Die fehlende Einbeziehung der Bösgläubigkeit in die relativen Schutzhindernisse bzw. in die Gründe, die in einem Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können, ist ohne Bedeutung. Denn die Bösgläubigkeit kann

unmittelbar nach der Eintragung ohnehin hin als Lösungsgrund auch in einem Verfahren vor dem DPMA geltend gemacht werden.

Starke Stimmen in unserer Vereinigung sind der Ansicht, dass die Gelegenheit wahrgenommen werden solle, auch Art. 10 Abs. 6 MRL in deutsches Recht zu übernehmen. Art. 10 Abs. 6 MRL lautet wie folgt:

„(6) Die Absätze 1, 2, 3 und 5 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

Nach dieser Regelung könnten die Mitgliedstaaten markenrechtliche Ansprüche auch gegen die firmenmäßige oder namensmäßige Benutzung – d.h. die nicht zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen nach ihrer kommerziellen Herkunft stattfindende Benutzung – eines identischen oder ähnlichen Zeichens vorsehen und damit den Gleichklang der Ansprüche aus einem Unternehmenskennzeichen gegen die Benutzung einer Marke und aus einer Marke gegen die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens herstellen, der infolge der (bedauerlichen) Rechtsprechung des EuGH zur markenmäßigen Verwendung des angegriffenen Zeichens verloren gegangen sei. Da in der deutschen Rechtsprechung anerkannt sei, dass dem Inhaber eines Unternehmenskennzeichens auch das Recht zustehe, die Benutzung einer prioritätsjüngeren Marke zu untersagen, solle es selbstverständlich sein, dass im umgekehrten Fall der Inhaber einer Marke die Benutzung einer nicht markenmäßig verwendeten Unternehmenskennzeichnung untersagen kann. Die Umsetzung von Art. 10 Abs. 6 werde dies erreichen.

Ein anderer Teil der Mitglieder lehnt diese vorgeschlagene Umsetzung des Art. 10 Abs. 6 MRL ab. Könnten nationale Markenrechte einer Benutzung von Unternehmenskennzeichen unterschiedslos entgegengehalten werden, so bedrohe dies den innergemeinschaftlichen Handel. Denn die Nennung des eigenen Unternehmenskennzeichens sei im geschäftlichen Verkehr in vielen Fällen sogar gesetzlich vorgeschrieben. Ausländische Namensträger würden dadurch blockiert, in Deutschland geschäftlich tätig zu werden. Ohne ein europäisches Recht der Gleichnamigen könne diesen Bedenken nur durch eine enge Fassung markenrechtlicher Ansprüche Rechnung getragen werden.

V. Zusätzlicher Gesetzgebungsbedarf

Die Deutsche Vereinigung hält es für erforderlich, bei der Gelegenheit der Umsetzung der MRL nicht nur die im Gesetzentwurf insgesamt zutreffend verwirklichte Umsetzung der obligatorischen und fakultativen Bestimmungen der MRL vorzunehmen. Vielmehr sollten bei dieser Gelegenheit auch solche Lücken geschlossen werden, die sich seit der Verabschiedung des Markengesetzes von 1994 ergeben haben und bisher noch nicht geschlossen worden sind.

1. Nichtzulassungsbeschwerde gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts

Ebenso wie im Zivilprozess sollte auch in den Verfahren, die im DPMA ihren Ausgang nehmen und beim Bundespatentgericht in der ersten Gerichtsinstanz entschieden werden, eine Befassung des BGH nicht nur dann möglich sein, wenn das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zulässt, sondern auch dann, wenn auf Nichtzulassungsbeschwerde der BGH die Rechtsbeschwerde zulässt. Diese Regelung wird mit der Einführung des Amtslöschungsverfahrens wegen Verfalls und wegen (relativer) Nichtigkeit besonders erforderlich, weil künftig in vielen Fällen das BPatG über die Gültigkeit von Marken entscheiden kann, die bislang nur in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallen würden. Es würden in erheblichem Maße divergierende Gerichtsentscheidungen aus Verletzungsverfahren und Löschungsverfahren drohen. Für die Regelung könnte eine Formulierung entsprechend § 544 ZPO gewählt werden.

2. Vermutung der Dringlichkeit im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes

In der Rechtsprechung wird ganz überwiegend die Auffassung vertreten, dass in Verfahren wegen Kennzeichenverletzung die Vermutung der Dringlichkeit anders als in wettbewerbsrechtlichen Verfahren nicht gilt. Aus der Sicht der Deutschen Vereinigung sollte die Erledigung von Kennzeichenstreitigkeiten durch Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gefördert statt gebremst werden. Wir befürworten daher eine ausdrückliche Regelung im Gesetz. Die Formulierung könnte sich an § 12 Abs.2 UWG anlehnen und daher wie folgt lauten:

„Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprüche können einstweilige Verfügungen auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen erlassen werden.“

3. Regelung der Folgeansprüche bei umgewandelten Unionsmarken

Die Entscheidung BGH I ZR 15/14 v. 23.9.2015 *Amplidect/ampliteq* hat zu einer entscheidenden Schwächung von Unionsmarken geführt. Nach der Entscheidung entfielen markenrechtliche Folgeansprüche – vor allem Schadensersatzansprüche und Auskunftsansprüche –, wenn eine Unionsmarke nach Löschung aufgrund von Eintragungshindernissen im europäischen Ausland in eine nationale deutsche Marke umgewandelt wird. Denn die Unionsmarke sei ex tunc gelöscht, die Ansprüche aus der deutschen Marke entstünden erst mit deren Eintragung.

Diese Rechtsprechung führt zu einer unangemessenen Gefährdung der Ansprüche aus einer Unionsmarke. Denn bei der Unionsmarke und der durch Umwandlung entstandenen deutschen Marke handelt es sich im Kern um dasselbe Recht. Dabei soll die Umwandlung gerade eine Kontinuität gewährleisten und sicherstellen, dass dem Inhaber einer Unionsmarke wenigstens eine durchsetzungsfähige Rechtsposition verbleibt, wenn seine Unionsmarke aufgrund von Eintragungshindernissen in anderen Regionen vernichtet wird. An § 125d Abs. 2 MarkenG sollte daher folgender Satz angehängt werden.

„War die Unionsmarke bereits eingetragen, so kann der Inhaber einer durch deren Umwandlung entstandenen deutschen Marke dieselben Ansprüche geltend


machen, die ihm zustünden, wenn diese deutsche Marke bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Unionsmarke eingetragen gewesen wäre.“

VI. Prioritäten

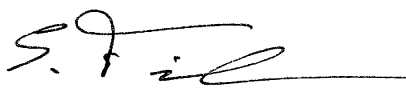
Die MRL muss nach ihrem Art. 54 bis Mitte Januar 2019 umgesetzt werden. Für die Einführung eines Amtslöschungsverfahrens für absolute und relative Schutzhindernisse und Verfallsgründe besteht eine längere Frist, nämlich bis zum Januar 2023. Für den deutschen Gesetzgeber und das zu einem großen Teil zur Umsetzung verpflichtete DPMA stellt sich die Frage, in welcher Reihenfolge die vorgesehenen Verfahrensänderungen tatsächlich eingeführt werden können.

Aus unserer Sicht sollte die Erweiterung der zum Markenschutz zugelassenen Zeichen möglichst zeitnah umgesetzt werden, wobei besonders zu berücksichtigen ist, dass die entsprechende Novellierung für das Unionsmarkenrecht zum Oktober 2017 in Kraft treten wird. Eine mögliche Benachteiligung nationaler Schutzrechtsanmelder sollte möglichst vermieden werden. Gleiches gilt für die Einführung von Ansprüchen gegen die Verbringung von Waren ins Inland zum Zwecke der Durchfuhr.

Andere Änderungen des Gesetzes, wie z.B. die Einführung der Gewährleistungsmarke, Änderungen im Widerspruchsverfahren und die Einführung eines umfassenden Amtslöschungsverfahrens, sind aus Sicht der Deutsche Vereinigung weniger dringlich.



Dr. Gert Würtenberger
Präsident



Dipl.-Ing. Stephan Freischem
Generalsekretär