
STELLUNGNAHME DES MARKENVERBANDES ZUM

**REFERENTENENTWURF EINES GESETZES ZUR UMSETZUNG DER RICHT-
LINIE (EU) 2015/2436 ZUR ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN
DER MITGLIEDSSTAATEN ÜBER DIE MARKEN – MARKENRECHTS-
MODERNISIERUNGSGESETZ (MAMoG)**

Der Markenverband ist die Spitzenorganisation der Markenwirtschaft in Deutschland. Auf nationaler und europäischer Ebene vertritt er die Interessen von gegenwärtig rund 400 Mitgliedern – Unternehmen aller Größen und Rechtsformen aus unterschiedlichen Branchen und Sektoren. Er tritt ein für ein positives Konsumklima, für transparenten Leistungswettbewerb, für mündige Verbraucher, für den Schutz geistigen Eigentums und für nachhaltiges Wirtschaften.

Der Markenverband ist registrierter Interessenvertreter bei der EU-Kommission (Nr. 2157421414-31).

Einleitung:

Der Markenverband begrüßt den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegten Entwurf zur Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie von 2015 nachdrücklich.

Ebenfalls ist erfreulich, dass das Markenrechtsmodernisierungsgesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden soll. Hiermit wird man zum einen der Bedeutung von Marken an sich gerecht. Diese sind häufig der wichtigste Vermögensgegenstand und der wertgebende Faktor für Unternehmen. Entsprechend sind Marken als immaterielles Gut verfassungsrechtlich geschützt. Gleichzeitig ermöglicht aber auch nur ein angemessener Zeitraum bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist dem Deutschen Patent- und Markenamt die anspruchsvolle Umstellung auf die neuen Verfahren und Abläufe.

Der vorgelegte Entwurf ist aus Sicht der deutschen Markenwirtschaft auch inhaltlich sehr gut geeignet, die Richtlinie mit Augenmaß ins deutsche Recht umzusetzen. Der Entwurf ist weitgehend maßgeschneidert an den Vorgaben des europäischen Rechts, setzt aber erfreulicherweise auch fakultative Regelungen in deutsches Recht um. Hierzu gehört die Einführung der Gewährleistungsmarke, die, wie aktuelle Vorlageverfahren zum EuGH zeigen, als solche strukturell im bisherigen Recht nicht sinnvoll abgebildet ist und deren Einführung auch weiterhin einen sinnvollen Gleichklang zur Unionsmarkenverordnung ermöglicht.

Vor diesem Hintergrund werden in der folgenden Stellungnahme auch nur wenige Detailregelungen herausgegriffen und hierzu Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge gemacht.

Darüber hinaus sollte die aktuelle Neuregelung des Markenrechts aber aus Sicht der Markenwirtschaft unbedingt genutzt werden, um, unabhängig von der Umsetzung der Richtlinie, im Markenrecht die aus dem Zivilrecht bekannte Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof einzuführen. Hierzu finden sich am Ende der Stellungnahme weitere Ausführungen.

Ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Umsetzung des Gesetzes ist letztlich aber auch die Ausstattung des Deutschen Patent- und Markenamtes mit den ausreichenden finanziellen Mitteln.

Die vorgesehenen und notwendigen Neuregelungen betreffen nicht einfach Prozessveränderungen, die im laufenden Betrieb umsetzbar wären. Vielmehr wird die Arbeit des Amtes sowohl strukturell, aber vor allem auch im Hinblick auf die nötige Gestaltung der zu Grunde liegenden technischen Lösungen weitreichende Anpassungen erfordern.

Die nun nötigen Änderungen der IT müssen den neuen Anforderungen langfristig gerecht werden. Da das DMPA, für deutsche Behörden vorbildlich, bereits auf eine elektronische Aktenführung umgestellt hat, muss das System im Vorfeld des Inkrafttretens des MaMoG umgestellt und getestet werden. Hierfür müssen auch erfahrene Mitarbeiter des Amtes eingesetzt werden, um die nötige Expertise in die Umstellung einzubringen, so dass relevante Ressourcen für einen längeren Zeitraum von gut zwei Jahren gebunden sein werden. Dies wirkt sich negativ auf Verfahrenslaufzeiten bei Markenmeldungen aber auch bei Widerspruchsverfahren aus, zu denen das DPMA zur Zeit ohnehin besondere Anstrengungen vornimmt, um diese zu verkürzen. Es ist im vordringlichen Interesse der deutschen Wirtschaft, dass Schutzrechte zügig geprüft und rasch erteilt werden. Alles andere

wäre ein Wettbewerbsnachteil für den Standort Deutschland und würde Ausweichtendenzen hin zu der Nachfrage nach europäischem Markenrechtsschutz verstärken und damit das DPMA und folglich auch seine Gewinnabführungen an den Staatshaushalt nachhaltig schwächen. Es ist daher dringend geboten, den Finanzbedarf für die Umsetzung des Gesetzes mit dem DPMA abzustimmen. Die bisherigen Ansätze scheinen aus Sicht der Markenwirtschaft kaum ausreichend, diese Herausforderungen ohne Einbußen im laufenden Betrieb zu bewerkstelligen.

INHALTLICHE STELLUNGNAHME ZU AUSGEWÄHLTEN REGELUNGSVORSCHLÄGEN:

Nummer 8: Bei der Neuregelung der Beschlagnahme im Transit sieht der Referentenentwurf eine Abweichung von der Richtlinie vor, die sich aus Sicht der Markenwirtschaft nachteilig auswirken könnte.

Heißt es in der Richtlinie lediglich „ohne Zustimmung“ spricht der Referentenentwurf von der „Zustimmung des Inhabers“ (zur Veranschaulichung im Folgenden eingefügt):

Unbeschadet der von Markeninhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte ist der Inhaber dieser eingetragenen Marke auch berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in den Mitgliedstaat zu verbringen, in dem die Marke eingetragen ist, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung **des Inhabers** eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist.

Diese Abweichung bedeutet, dass bei bevollmächtigten Lizenznehmern (selbst bei Exklusivlizenzen) regelmäßig die Zustimmung des Markeninhabers einzuholen ist, auch wenn er die Rechtsverfolgung dem Lizenznehmer übertragen hat. Dies scheint ein unnötiger Aufwand, weshalb es sich empfiehlt, am Text der Richtlinie festzuhalten.

Nummer 11: Erfreulich ist, dass das BMJV hier am „Verstoß gegen die guten Sitten“ festhält und nicht die Formulierung der Richtlinie übernimmt, die von den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“ spricht.

Nummer 12: In § 25 Absätzen 1 und 2 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 Benutzungsschonfrist maßgeblich ist. Letzterer ist -wie bisher- in § 26 Abs. 5 MarkenG geregelt.

Im Interesse einer besseren Übersichtlichkeit und Klarheit sollte überlegt werden, die Regelungen zur Berechnung der Benutzungsschonfrist an einer Stelle im Gesetz zu bündeln. Es wird vorgeschlagen, zu diesem Zweck einen neuen § 25 Abs. 3 hinzuzufügen. Dieser sollte definieren, dass sich die Benutzungsschonfrist berechnet entweder ab dem Zeitpunkt, an dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, der Widerspruch zurückgenommen wurde bzw. das Widerspruchsverfahren rechtskräftig abgeschlossen wurde. § 26 Abs. 5 könnte damit entfallen.

Nummer 17: § 30 MarkenG Absatz 3 soll künftig 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.“ In der Begründung heißt es hierzu nur, dass damit die Regelung des Art. 25 Abs. 3, Satz 2 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt werden soll. Nach dieser Regelung ist jedoch nur der Exklusiv-Lizenznehmer ohne Zustimmung des Markeninhabers zur Klage befugt.

Hier sollte das deutsche Recht nicht über die Richtlinie hinausgehen. Es sollte damit nur den Inhabern einer ausschließlichen Lizenz das Recht zu Klage im Verletzungsfall nach Aufforderung zugestehen.

Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Markeninhaber bei mehreren nicht exklusiven Lizenzen die Kontrolle über die Markenführung/das einheitliche Vorgehen gegen Verletzer verliert.

Nummer 25: § 43 würde nach der Entwurfsfassung künftig im Falle der Einrede der mangelnden Benutzung vom Inhaber der älteren Marke verlangen, dass er die Benutzung nicht nur glaubhaft macht, sondern sie nachweist. Dies deutet auf einen Vollbeweis i.S. von § 286 ZPO hin. Damit würde beispielsweise die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nicht mehr als Beweismittel genügen, die hinsichtlich der Unionsmarke bei Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO zulässig ist. Zusätzlich würde es Verfahren vor dem DPMA deutlich verzögern und verteuern. Gleichzeitig würde es generell den Aufwand von Markeninhabern zur Rechtsverteidigung erhöhen, was nicht im Sinne des Gesetzes ist. Da die Richtlinie lediglich von „Nachweis“ aber nicht von „Beweis“ spricht sollte zumindest klargestellt werden, dass auch die eidesstattliche Versicherung dem Nachweis genügt.

Nummer 30: Für die Löschung aufgrund der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse bestand in § 50 Abs. 2 Satz 2 bislang eine Frist von 10 Jahren, nach der eine Löschung nicht mehr möglich war. Diese Frist soll nun entfallen. Für Altrechte gilt insoweit allerdings eine Übergangsregelung in den § 160 Abs. 3.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Bedeutung von Marken, die mehr als 10 Jahre benutzt wurden, lehnt der Markenverband den Wegfall dieser Frist ab. Da es sich der Sache nach um eine Anspruchsverjährung handelt, die von der Richtlinie nicht umfasst ist, sieht der Markenverband auch keine Pflicht zur Abschaffung der Frist.

Nummer 66: Der Markenverband begrüßt ausdrücklich die Einführung einer Gewährleistungsmarke in das deutsche Recht, um so einen Gleichlauf mit dem Unionsrecht herzustellen. Richtig ist, dabei im Wesentlichen den Wortlaut der Richtlinie umzusetzen und die weitere Entwicklung der Rechtsprechung zu überlassen, damit auch künftig ein Gleichlauf zur Unionsgewährleistungsmarke bestmöglich gesichert ist.

Nummern 88-90: Die Neuregelung ändert die Zuständigkeit der Landgerichte. Dies steht im Zusammenhang mit der Einführung eines Amtsverfahren zur Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke (§ 53 EMarkenG).

Der Markenverband begrüßt die Einführung eines solchen Verfahrens vor dem DPMA. Hiermit einher geht aber, dass auf Basis der neuen §§ 140a und 140b die Zivilgerichte zur Entscheidung der Ungültigkeit einer eingetragenen Marke wegen Verfalls und wegen des Bestehens relativer Schutzhindernisse nur noch zuständig sind, wenn die Ungültigkeit im Wege der Widerklage geltend gemacht wird (§ 140b E MarkenG). Begründet wird dies im Wesentlichen mit dem Gleichlauf zum Designgesetz.

Der Markenverband sieht die Änderung der Regelung zur Zuständigkeit der Zivilgerichte kritisch. Außer in Fällen in denen (wie bisher) die ausschließliche Zuständigkeit des DPMA wegen absoluter Schutzhindernisse angezeigt ist, sollte die Gültigkeit der Marke wegen Verfall oder älterer Rechte auch durch eine Löschungsklage vor den Zivilgerichten angegriffen werden können. Dies hat sich über die vergangenen Jahrzehnte bewährt und sollte daher nicht geändert werden, insbesondere da die Richtlinie eine solche Änderung nicht erfordert.

Weitergehende Aspekte:

Der Entwurf für das Markenrechtsmodernisierungsgesetz orientiert sich maßgeblich an den Umsetzungsnotwendigkeiten der Richtlinie. Er ergreift nicht die Möglichkeit, weitere Verbesserungen des Markengesetzes vorzunehmen, die in diesem Zusammenhang möglich wären. Dies ist vor dem Hintergrund der kurzen Zeitspanne bis zum Ende der Legislaturperiode verständlich. Dennoch ist es aus Sicht des Markenverbandes dringend notwendig, zumindest die Einführung einer Nichtzulassungsbeschwerde gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts in den Entwurf aufzunehmen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es für eine einheitliche Rechtsprechung dringend wünschenswert wäre, für Verfahren, die beim Bundespatentgericht in der ersten Gerichtsinstanz entschieden werden, eine Befassung des BGH nicht nur in die Entscheidungshoheit des BPatG zu legen. Dies gilt umso mehr, als die Einführung des Amtslöschungsverfahrens wegen Verfalls und wegen (relativer) Nichtigkeit künftig viele weitere Fälle zum BPatG führt, die früher von den Zivilgerichten entschieden wurden.

Berlin, 23.2.2017

Dr. Alexander Dröge

Leiter Recht & Verbraucherpolitik

Markenverband e.V.

Unter den Linden 42

10117 Berlin

Tel.: 030-20616840

Fax: 030-206168740

E-Mail: a.droege@markenverband.de