



Finanzgruppe

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Stellungnahme

zu dem 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)

24. Februar 2017

Kontakt:

Herr Dr. Daniel Bohne

Telefon 030/20225-5366

E-Mail daniel.bohne@dsgv.de

I. Vorbemerkungen

Mit dem vorliegenden Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) sollen die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (nachfolgend „Richtlinie“) in das nationale Recht umgesetzt werden.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) bedankt sich für die eingeräumte Möglichkeit der Stellungnahme zu dem Referentenentwurf zum MaMoG. Der DSGV ist der Spitzenverband der Sparkassen-Finanzgruppe und als solchem zählt zu seinen Aufgaben unter anderem die Verwaltung, Pflege und Fortentwicklung eines gemeinsamen Bestandes an Marken und sonstigen Kennzeichen, welche nach einheitlichen Vorschriften von den Mitgliedern der Sparkassen-Finanzgruppe genutzt werden. Er ist Inhaber einer Vielzahl an Marken, insbesondere Kollektivmarken.

II. Zu einzelnen Regelungsvorschlägen

1. Zu Artikel 1 Nr. 11 (§ 23 MarkenG-E)

Die Neufassung von § 23 MarkenG-E sieht in Nr. 2 unter anderem vor, dass der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung einem Dritten nicht untersagen darf, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen: „[...] ein Zeichen ohne Unterscheidungskraft [...]“. Nach der Begründung zum Referentenentwurf werden mit der Ergänzung um „Zeichen ohne Unterscheidungskraft“ auch Zeichen einer Freistellung zugänglich, die zwar keinen beschreibenden Sinngehalt haben, denen jedoch aus anderen Gründen die nach § 8 Abs. 2 S. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Der Sinn des Einschubs erschließt sich – trotz der Vorgabe durch Art. 14 Abs. 1 lit b der Richtlinie – nicht vollends. Systematisch bruchlos kann Art. 14 Abs. 1 lit b der Richtlinie nur darauf zielen, die Nutzung des angegriffenen Zeichens als solches zur Unterscheidung einer Ware oder Dienstleistung ihrer Herkunft nach zur Verletzungsvoraussetzung zu machen. Fehlt diese, ist also das Zeichen als eines „ohne Unterscheidungskraft“ genutzt, entfällt die Verletzung. Eine Genese der Richtlinienvorschrift – auch unter Rückgriff auf die Max-Planck-Untersuchung – macht deutlich: Die Richtlinie wollte solche Zeichenverwendungen freistellen, welche – sofern im Einklang mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel – die geschützten Markenfunktionen nicht beeinträchtigen. Lediglich das ist Inhalt der Neuregelung in der Richtlinie. Die Formulierung „ohne Unterscheidungskraft“ in Art. 14 Abs. 1 lit. b der Richtlinie nimmt also nicht Bezug auf Art. 4 Abs. 1 lit. b der Richtlinie, sondern auf die Eignung des angegriffenen Zeichens, als herkunftsbezogenes Unterscheidungsmittel erkannt zu werden. Wir sehen darin letztlich nur die unionsrechtliche Klarstellung des in der deutschen Praxis lange anerkannten Grundsatzes, dass solche Zeichen auf der Grundlage älterer Marken nicht angegriffen werden können, die nicht zeichenmäßig benutzt werden, und damit die Anerkennung des im deutschen

Markenrecht seit jeher vorausgesetzten ungeschriebenen Merkmals der markenmäßigen Benutzung. Umsetzungsbedarf hätte vor diesem Hintergrund tatsächlich nicht bestanden.

Erfolgt gleichwohl der Einschub „Zeichen ohne Unterscheidungskraft“, so sollte das dargelegte systemkonforme Verständnis der Richtlinie, das auch der Änderung des § 23 Nr. 2 MarkenG-E zu Grunde zu liegen hat, in der Begründung verdeutlicht werden. Insbesondere ist dringend klarzustellen, dass § 23 Nr. 2 MarkenG-E ersichtlich nicht die Fälle einer Zeichenbenutzung von Ansprüchen aus älteren Rechten freistellt, die eine Verletzung älterer **verkehrsdurchgesetzter** Kennzeichen darstellen. Die Schrankenregelung erfasst keine angegriffenen Zeichen, an denen ältere Rechte kraft Verkehrsdurchsetzung bestehen. Da dies in der Begründung des Referentenentwurfs jedoch noch nicht hinreichend deutlich zum Ausdruck kommt, regen wir eine entsprechende Klarstellung in der Begründung an. Jedenfalls ist die ausdrückliche Bezugnahme auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu streichen. Sie verleitet zu der unzutreffenden Annahme, die Schutzschranke erfasse auch angegriffene Zeichen, die für den Inhaber der älteren Zeichen kraft Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG Schutz genießen.

2. Zu Artikel 1 Nr. 25 (§ 43 MarkenG-E)

§ 43 Abs. 1 MarkenG-E regelt für das Widerspruchsverfahren, wie im Falle der Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung durch den Inhaber der angegriffenen Marke gegen die ältere Marke zu verfahren ist, insbesondere wie der Inhaber der älteren Marke zu reagieren hat. In diesem Rahmen stellt § 43 Abs. 1 MarkenG-E nicht mehr auf die „Glaubhaftmachung“ der Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG durch den Inhaber der Widerspruchsmarke ab, sondern fordert den entsprechenden „Nachweis“ der rechtserhaltenden Benutzung der älteren Marke. Die Begründung zum Referentenentwurf geht unter Bezugnahme auf den Wortlaut von Art. 44 Abs. 1 der Richtlinie („den Nachweis zu erbringen“) davon aus, dass zukünftig die bloße Glaubhaftmachung gemäß § 294 ZPO nicht mehr genüge, sondern ein **Vollbeweis** im Sinne des § 286 ZPO erforderlich sei.

Dem ist ausdrücklich zu **widersprechen**. Der im Unionsrecht verwandte Terminus des „Nachweises“ kann mit dem Vollbeweis im Sinne der ZPO nicht gleichgesetzt werden. So zählt Art. 78 Abs. 1 UMV zu den in den in Verfahren vor dem EUIPO zulässigen „Beweismitteln“ ausdrücklich auch *„schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben“* (Art. 78 Abs. 1 lit. f UMV). Das Unionsrecht fasst unter den „Nachweis“ demnach auch die eidesstattliche Versicherung. Eine Erhöhung des Beweismaßes für den Inhaber der älteren Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gibt Art. 44 Abs. 1 der Richtlinie daher nicht vor. Es ist daher am hergebrachten Wortlaut der **Glaubhaftmachung** in § 43 Abs. 1 MarkenG **festzuhalten**. Die Notwendigkeit des Vollbeweises würde zu erheblichem Aufwand bei Markeninhabern und Unternehmen führen; das Widerspruchsverfahren würde seinen Charakter als effizientes und kostenschonendes Streitschlichtungsmittel einbüßen.

3. Zu Artikel 1 Nr. 30 und Nr. 96 (§§ 50 und 160 MarkenG-E)

§ 50 Abs. 2 MarkenG-E soll neu gefasst werden. In diesem Rahmen soll die in § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG derzeit geregelte 10-Jahresfrist, binnen der ein Antrag auf Löschung wegen des vermeintlichen Bestehens von Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1-3 MarkenG zu stellen ist, wegfallen. Nach der Begründung des Referentenentwurfs sei die zeitliche Schranke des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG mit der Richtlinie nicht vereinbar.

Das Streichen der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG ist ausdrücklich **abzulehnen**. Eine Unvereinbarkeit der 10-Jahresfrist mit Unionsrecht besteht nicht. Art. 45 Abs. 3 der Richtlinie schließt eine solche zeitliche Einschränkung, innerhalb der die Nichtigkeitsklärung beantragt wird, nicht aus. In der Sache dürfte es sich bei der 10-Jahresfrist ohnehin eher um eine Regelung zur Verjährung handeln. Den Verjährungsaspekt regelt die Richtlinie jedoch nicht, so dass die Beibehaltung der bisherigen Regelung des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG kein Umsetzungsdefizit darstellt. Für das Beibehalten spricht zudem der Aspekt der Rechtssicherheit (Bestandssicherheit), den ein Markeninhaber nach 10-jähriger intensiver Benutzung der Marke für sich in Anspruch nehmen können muss.

Sollte im weiteren Gesetzgebungsverfahren am Wegfall der 10-Jahresfrist dennoch festgehalten werden, halten wir die Übergangsvorschrift des § 160 Abs. 3 MarkenG-E für zwingend **geboten**. Danach ist § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG in seiner bis zum Inkrafttreten des MaMoG geltenden Fassung weiterhin auf die Marken anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten des MaMoG eingetragen wurden. Dies ist mit Blick auf den erheblichen Aufwand, den die Markeninhaber in den Bestand ihrer Marken investieren, nicht nur gerechtfertigt, sondern aus Vertrauensschutzgründen auch geboten. Die Markeninhaber sind in ihrem Vertrauen auf die (künftige) Unanfechtbarkeit ihrer Marke schutzwürdig. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen Markeninhaber bereits in einem amtlichen und ggf. sogar gerichtlichen Verfahren ein Schutzhindernis aufgrund von Verkehrsdurchsetzung überwunden und hierfür ein entsprechendes Testat erhalten haben. Dieses schutzwürdige Vertrauen besteht erst recht vor dem Hintergrund, dass es sich bei einer bestehenden Markeneintragung um ein subjektives Recht handelt, das unter dem verfassungsrechtlichen Schutz der Eigentumsgarantie des Art. 14 Grundgesetz und dem Schutz von Art. 17 der EU-Grundrechtecharta steht. Dieses Vertrauen gilt für jeden Markeninhaber, der eine Eintragung vor Inkrafttreten des MaMoG erlangt hat, und zwar unabhängig davon, ob die 10-Jahresfrist zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen ist oder nicht. Die Begründung zu § 160 Abs. 3 MarkenG-E gibt dies zutreffend wieder, als sie allein auf die bestehende Eintragung vor Inkrafttreten abstellt.

Sofern in der Begründung zu § 50 MarkenG-E allein die Fallgestaltung der bereits seit 10 Jahren bestehenden Eintragung genannt ist, ist diese vor dem Hintergrund des oben erläuterten und für sämtliche Markeninhaber geltenden Vertrauensschutzaspekts ergänzungsbedürftig. In der Begründung zu § 50 MarkenG-E ist daher zur Vermeidung unnötiger Zweifel **klarzustellen**, dass vom Bestandsschutz des § 160 Abs. 3 MarkenG-E – wie schon in der dortigen Begründung zu-

treffend niedergelegt – alle Marken erfasst sind, die bis zum Inkrafttreten des MaMoG zur Eintragung gelangt sind.

4. Zu Artikel 1 Nr. 62 (§ 103 MarkenG-E)

Der Referentenentwurf nimmt des Weiteren Änderungen im 4. Teil des MarkenG (Kollektivmarken) vor. So wird § 103 MarkenG-E („Prüfung der Anmeldung“) neu gefasst und in Abs. 2 ein neuer Zurückweisungsgrund eingefügt. Danach wird die Anmeldung einer Kollektivmarke zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Kollektivmarke. Damit wird Art. 31 Abs. 2 der Richtlinie umgesetzt. Ausweislich der Begründung soll mit § 103 Abs. 2 MarkenG-E die Abgrenzung der Kollektivmarke von anderen Kennzeichen erreicht werden. Ein klarer Anwendungsbereich dieser Regelung ist jedoch nicht erkennbar. Zwar ist die Abgrenzung zur Gewährleistungsmarke geboten und sinnvoll – sie ist in den unterschiedlichen Schutzgegenständen der Marken angelegt, die sich im Publikumsverständnis widerspiegeln: und zwar einerseits Herkunftshinweis, andererseits Qualitätsgewähr. Allerdings erscheint insbesondere eine Abgrenzung der Kollektivmarke zur Individualmarke für das Publikum kaum möglich und wird von ihm im Regelfall auch nicht vorgenommen, da sowohl Individual- als auch Kollektivmarke die Eignung zur Unterscheidung der jeweils gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen nach der betrieblichen Herkunft aufweisen, also eine Herkunftsfunktion haben. Darüber hinaus macht sich das Publikum keine Gedanken, wie die organisatorische Verbindung unterschiedlicher Nutzer desselben Zeichens aussieht, also ob zum Beispiel ein Lizenzvertrag an einer Individualmarke vorliegt oder eine kraft Markensatzung bestehende Berechtigung an einer Kollektivmarke. Eine Fehlvorstellung des Publikums über eine Kollektivmarke, diese sei tatsächlich eine Individualmarke, kann daher nicht relevant sein. Eine **Klarstellung** des Verhältnisses zur Individualmarke in § 103 Abs. 2 MarkenG-E ist für Kollektivmarkeninhaber daher **erforderlich** und durch die Richtlinie auch nicht ausgeschlossen. Jedenfalls bedarf es zur Vermeidung von Auslegungsproblemen einer Klarstellung in der Begründung, dass eine Irreführung ausscheidet, wenn das Publikum eine Kollektivmarke für eine Individualmarke hält.

5. Zu Artikel 1 Nr. 63 lit. d) (§ 104 Abs. 3, Abs. 4 MarkenG-E)

Im Recht der Kollektivmarken wird des Weiteren in § 104 MarkenG-E ein neuer Abs. 3 geregelt. Danach soll die Änderung der Kollektivmarkensatzung erst ab dem Zeitpunkt wirksam werden, zu dem der Hinweis auf diese Änderung im Register vermerkt ist. Dies entspräche laut Entwurfsbegründung den Vorgaben des Art. 33 Abs. 3 der Richtlinie. Art. 33 Abs. 3 der Richtlinie verlangt eine solch weitgehende Regelung jedoch nicht. Vielmehr sieht Art. 33 Abs. 3 der Richtlinie vor, dass allein „für Zwecke dieser Richtlinie“ die Satzungsänderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam wird, zu dem der Hinweis auf die Änderung im Register vermerkt ist. Dies gilt also im

Hinblick auf Verfahren, die von der Richtlinie erfasst werden. Darüber hinaus soll die Wirksamkeit der Satzungsänderung nicht vom Vermerk im Register abhängen. Dasselbe gilt für die in der Begründung zum Referentenentwurf in Bezug genommene Vorschrift in Art. 71 UMV. Dort findet sich die entsprechende Wendung „zum Zwecke der Anwendung dieser Verordnung“ (Art. 71 Abs. 4 UMV).

Die ohne eine entsprechende Einschränkung erfolgende Umsetzung in § 104 Abs. 3 MarkenG-E trägt die Gefahr in sich, auch für Verfahren und Rechtsverhältnisse außerhalb des Markengesetzes zu wirken, insbesondere gegenüber den Mitgliedern des Kollektivmarkeninhabers. Die vorgeschlagene Regelung in § 104 Abs. 3 MarkenG-E könnte somit einen Übergriff in das Verbandsrecht darstellen. In Übereinstimmung mit Art. 33 Abs. 3 der Richtlinie sollte in § 104 Abs. 3 MarkenG-E daher klarstellend ergänzt werden, dass die Regelung „für Zwecke der Anwendung dieses Gesetzes“ gilt. Daher wird vorgeschlagen, § 104 Abs. 3 MarkenG-E einleitend folgendermaßen zu fassen: *„Für die Zwecke der Anwendung dieses Gesetzes wird die Änderung der Kollektivmarkensatzung erst ab ...“*.

Für den Vorschlag gemäß § 104 Abs. 4 MarkenG-E besteht aus Sicht der Richtlinie kein Umsetzungsbedarf. Auf die Möglichkeit der schriftlichen Bemerkungen Dritter auch in Bezug auf geänderte Kollektivmarkensatzungen sollte daher verzichtet werden. Unabhängig davon beinhaltet der Vorschlag in § 104 Abs. 4 MarkenG-E die sprachliche Unklarheit, dass an dieser Stelle wieder lediglich von „Satzungen“ anstatt von „Kollektivmarkensatzungen“ gesprochen wird.

6. Zu Artikel 1 Nr. 64 lit. a) cc) (§ 105 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG-E)

§ 105 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG-E sieht einen neuen Verfallsgrund vor, nach dem die Kollektivmarke auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht werden kann, wenn die Kollektivmarke von berechtigten Personen so benutzt worden ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von § 103 Abs. 2 MarkenG-E irregeführt wird. Der neue Verfallsgrund bezieht sich auf Art. 35 lit. b) der Richtlinie. Es stellt sich auch bei § 105 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG-E das Problem eines klaren Anwendungsbereiches der Norm aufgrund der Verwandtschaft zur Individualmarke (s.o.). Eine **Klarstellung** zum Verhältnis zur Individualmarke, insbesondere dass in diesem Fall eine Irreführung ausscheidet, ist daher auch hier **erforderlich**.

Die Neuregelung führt außerdem zu erheblichen, kaum kontrollierbaren Risiken des Kollektivmarkeninhabers, seine Marke infolge Verfalls zu verlieren. Denn die Vorschrift lässt nach dem Wortlaut eine abstrakte Gefährdungslage durch die Nutzung eines Nutzungsberechtigten ausreichen, um den Verfall zu erklären. Es muss nicht einmal zu einer Irreführung gekommen sein – der Verfallsgrund wird bereits weit im Vorfeld einer tatsächlichen Irreführung relevant. Hinzu kommt ein weiteres: Die drastische Verfallsfolge setzt weder Verschulden noch Kenntnis der latent irreführenden Nutzung beim Kollektivmarkeninhaber voraus. Diese Vorschrift lässt dem Inhaber nicht einmal die Chance, den Benutzungsberechtigten durch geeignete Maßnahmen zur Änderung seiner Zeichennutzung zu veranlassen. Ohne sein Verschulden kann der Kol-

lektivmarkeninhaber sein grundrechtlich geschütztes Eigentumsrecht (Art. 14 GG, Art. 17 EU-Grundrechtecharta) verlieren, allein aufgrund einer abstrakten Gefahr.

Diese massive Risikolage schafft § 105 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG-E dadurch, dass er Art. 35 lit. b der Richtlinie nicht wortgenau, sondern strenger umsetzt. Die Richtlinie spricht immerhin davon, dass die *Art* der Zeichennutzung eine Gefahrenlage (erst einmal) *bewirkt* haben muss. Dem lässt sich entnehmen, dass der Richtliniengeber den Verfallsgrund erst dann zum Eingreifen bringen will, wenn sich die Gefahrenlage bereits zugespitzt hat; es muss eine konkrete Gefahrenlage entstanden sein. Wir schlagen daher vor, den § 105 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG-E jedenfalls in Anlehnung an die Richtlinie folgendermaßen zu fassen: „... *wenn die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, ...*“.
