



Bundesverband Deutscher Patentanwälte

Bundesverband Deutscher Patentanwälte e.V., Kurfürstendamm 53, 10707 Berlin

Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz
Referat III B 5 – Frau Dr. Figge
11015 Berlin

Bundesverband
Deutscher Patentanwälte e.V.
Sitz: Köln
Geschäftsstelle:
Kurfürstendamm 53
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 88 92 27 90
post@bundesverband-patentanwaelte.de
www.bundesverband-patentanwaelte.de

24.02.2017

per E-Mail: Figge-Ju@bmjv.bund.de; leber-ma@bmjv.bund.de; Sarrach-Na@bmjv.bund.de

Aktenzeichen: III B 5 – 3650/12 – 31 703/2016

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 Mitgliedsstaaten über die Marken - Markenrechtsmodernisierungsgesetz

Sehr geehrte Frau Dr. Figge,

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte e. V. (BDPA) besteht seit 1974 und repräsentiert auf Basis einer freiwilligen Mitgliedschaft die freiberuflichen Patentanwältinnen und Patentanwälte in Deutschland. Nach der Patentanwaltskammer ist der BDPA die größte bundesweit organisierte Vereinigung des Berufsstandes.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Referentenentwurf.

Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte befürwortet die Ziele der Richtlinie, die auch in der Darstellung des Problems und des Ziels zum Referentenentwurf zum Ausdruck kommen.



1. Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten von Marken im elektronischen Register

Wir begrüßen auch die Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten von Marken im elektronischen Register, insbesondere auch durch die Möglichkeit, die Marke durch die Einreichung von entsprechenden Audio- bzw. Videodateien darstellen zu können.

Wir stimmen darin überein, dass es damit möglich wird, bei einer konkret bekannten Marke aus dieser Darstellungsform in angemessener Weise den Schutzzumfang der Marke einschätzen zu können.

Allerdings sehen wir hierbei ein Problem darin, wenn Marktteilnehmer vor einer Benutzungsaufnahme eines entsprechenden Kennzeichnungsmittels recherchieren wollen, ob damit eventuell Markenrechte verletzt werden.

In dieser Konstellation ist gerade keine konkrete Marke mit ihrem amtlichen Aktenzeichen bekannt, so dass diese Marke im Einzelfall konkret bewertet werden kann.

Der Marktteilnehmer „steht“ dem gesamten Markenregister gegenüber und muss eine Strategie entwickeln, wie er diese Fülle von Marken mit einer geeigneten Recherchestrategie sortieren kann, um zu einem angemessenen Rechercheergebnis zu gelangen.

Eine vergleichbare Situation besteht bei den Bildmarken, die auch nicht ohne Weiteres recherchierbar sind wie dies bei Wortmarken bzw. Wortbestandteilen in Marken möglich ist durch geeignete Recherchestrategien beispielsweise nach Vokalfolgen, klanglichen Ähnlichkeiten von Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen, Trunkierungen u.ä..

Bei den Bildmarken bzw. Bildbestandteilen existieren zu den einzelnen Bildelementen nach der Wiener Klassifikation entsprechende Zahlenangaben, durch die die Einzelbestandteile der Bildelemente gruppiert werden. Dadurch sind diese Bildmarken bzw. Marken mit Bildbestandteilen recherchierbar.



Wir halten es für sinnvoll, auch bei den Marken, die nicht originär grafisch darstellbar sind, zu prüfen, ob „näherungsweise“ eine grafische Darstellung möglich ist. Wenn dies der Fall ist, sollte eine solche grafische Darstellung verpflichtend sein, um eine möglichst weitgehende Recherchierbarkeit der Marken zu gewährleisten.

Dabei kann gesetzlich vorgesehen werden, dass in solchen Fällen die grafische Darstellung mit dem Hinweis versehen wird, dass diese nur Informationszwecken dient, dass sich der rechtlich verbindliche Schutzzumfang jedoch allein aus der hinterlegten Form der Marke ergibt (beispielsweise aus der Audio- bzw. Videodatei).

Eine entsprechende grafische Darstellung kann bei einem Musikstück beispielsweise in der Angabe des Werktitels, des Komponisten bestehen oder in einer Darstellung einer Melodie in Notenlinien bzw. auch eines Rhythmus in der üblichen Notendarstellung.

In jedem Fall dürfte es möglich sein, eine Beschreibung der Marke in Worten abzugeben. Diese Beschreibung „im Volltext“ sollte zu Recherchezwecken sinnvollerweise ergänzt werden durch die Angabe von Schlagworten.

Sofern diese Angaben sinnvoll gemacht werden, wird die Recherchierbarkeit von Marken im Register deutlich verbessert.

Wenn ein Markeninhaber diese Angaben nicht in sinnvoller Weise macht, sind verschiedene Sanktionierungen vorstellbar.

- 1a) Ein sinnvoller Umfang derartiger Angaben kann vom Deutschen Patent- und Markenamt im Eintragungsverfahren geprüft werden. Wenn der Anmelder entsprechende Bescheide des DPMA nicht hinreichend beantwortet und die Angaben anpasst, könnte eine Zurückweisung der Markenmeldung vorgesehen werden.
- 1b) Sofern das DPMA in dieser Hinsicht keine Prüfung vornehmen soll, könnte der Markenanmelder motiviert werden, diese Angaben in sinnvollem Umfang zu machen, indem der Umfang, in dem Rechte geltend gemacht werden können, davon abhängig ist, ob diese Angaben in vernünftiger Weise gemacht wurden. Wenn der Markeninhaber



diese Angaben so gemacht hat, dass eine sinnvolle Recherche vereitelt wurde, könnte der Markeninhaber u.U. seine Schadensersatzansprüche (teilweise oder vollständig) verlieren und in der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs insoweit gehindert werden, als er bestimmte Aufbrauchsfristen dulden muss, deren Dauer von der Ausmaß des Versäumnisses bei der grafischen Darstellung der Marke abhängen.

Die Lösung nach (1a) würde eine bessere Rechtssicherheit für den Markeninhaber schaffen, wäre aber im Eintragungsverfahren mit einem Mehraufwand bei dem Deutschen Patent- und Markenamt verbunden.

Die Lösung nach (1b) wäre vom Aufwand neutral für das Deutsche Patent- und Markenamt, würde aber für den Markeninhaber eine schlechtere Rechtssicherheit bedeuten. Der Markeninhaber wüsste erst bei der Geltendmachung von Rechten aus der Marke, ob und inwieweit er bei der Geltendmachung von Rechten eventuell eingeschränkt ist. Dabei hat es der Markeninhaber allerdings selbst in der Hand, seine Rechtssicherheit zu verbessern, indem er die entsprechenden Angaben sachgerecht ausführt.

Wir halten es dabei auf jeden Fall für sinnvoll, den geänderten Umständen bei der Darstellung der Marke durch die Digitalisierung dadurch Rechnung zu tragen, dass für die Bestimmung des Schutzzumfangs der Marke bei der digitalen Einreichung und Darstellung der Marke allein auf diese digitale Darstellung zurückzugreifen ist.

2. Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke

Wir begrüßen die Einführung der nationalen Gewährleistungsmarke. Besonders befürworten wir dabei die Regelung, dass der Inhaber der nationalen Gewährleistungsmarke selbst nicht geschäftlich tätig sein darf im Zusammenhang mit den Waren/Dienstleistungen, die für eine Benutzung der Gewährleistungsmarke in Frage kommen. Wir halten diesen Aspekt für besonders wichtig für das Vertrauen, das die Verbraucher in eine als solche erkennbare Gewährleistungsmarke haben.

Wir verweisen im Übrigen auf die Stellungnahme der Patentanwaltskammer wegen weiterer Klarstellungen der berufsrechtlichen Regelungen im Sinne einer Gleichstellung der



Patentanwälte zu den Rechtsanwälten. Wir schließen uns der Stellungnahme der Patentanwaltskammer in diesen Punkten an.

Für Rückfragen oder eine Rücksprache zu den von uns genannten Punkten oder auch zu anderen Aspekten, die bei der Neufassung der gesetzlichen Regelung eine Rolle spielen können, stehen wir gerne zur Verfügung.

3. Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt

Wir begrüßen die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt. Wir sehen dabei den besonderen Vorteil in der Bündelung der Verfahren, die den registerrechtlichen Bestand der Markenrechte betreffen.

In der derzeitigen gesetzlichen Formulierung sind die Regelungen des patentamtlichen Nichtigkeitsverfahrens zur Geltendmachung älterer Rechte darauf beschränkt, dass die markenrechtliche Kollision allein auf der Grundlage der gesetzlichen Ansprüche berücksichtigt werden soll.

In der Praxis werden zwischen zwei Parteien bei markenrechtlichen Auseinandersetzungen häufig Abgrenzungsvereinbarungen geschlossen, die – fast schon standardisiert - folgende Regelungen umfassen:

- a) Verpflichtungen des Inhabers der jüngeren Marke, seine jüngere Marke im Umfang der Waren und Dienstleistungen zu beschränken und diese Beschränkung auch bei künftigen Neuansmeldungen zu beachten,
- b) Verpflichtungen des Inhabers der jüngeren Marke, seine jüngere Marke nicht geltend zu machen gegenüber Neuansmeldungen der älteren Marke durch deren Markeninhaber im Umfang des bereits bestehenden Markenschutzes der älteren Marke,
- c) Verpflichtungen des Inhabers der älteren Marke, die jüngere Marke in deren beschränktem Umfang zu dulden.



Wir halten es für sinnvoll, die Geltendmachung von Rechten aus derartigen Vereinbarungen mit einzubeziehen in das patentamtliche Nichtigkeitsverfahren, soweit diese Rechte die Registerlage einer Marke betreffen.

Verstößt ein Markeninhaber mit einer Markenmeldung gegen eine Abgrenzungsvereinbarung, die im Zusammenhang mit einer früheren markenrechtlichen Auseinandersetzung bereits abgeschlossen wurde, sollten entsprechende Rechte (nach obigem Punkt (a)) im patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden können. Diese Abgrenzungsvereinbarung steht in engem Zusammenhang mit einer älteren Marke eines Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren. Gegenüber einer vollen Prüfung auf eine markenrechtliche Kollision der neu angemeldeten Marke gegenüber der älteren Marke des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren bietet die Einbeziehung der Abgrenzungsvereinbarung den Vorteil, dass für eine Entscheidung über die Beschränkung der jüngeren Marke auf Grund der Abgrenzungsvereinbarung zunächst keine markenrechtliche Kollision zu prüfen ist.

Aus der Abgrenzungsvereinbarung ergibt sich wegen Punkt (c) durchweg auch immer der Umfang, in dem Neuanmeldungen der jüngeren Marke im Verhältnis zum Inhaber der älteren Marke bestandskräftig sind.

Insgesamt ergibt sich damit die Möglichkeit, die Geltendmachung von Rechten gegenüber einer Markenmeldung in der Zuständigkeit zu bündeln.

Andernfalls müsste der Inhaber der älteren Marke die Ansprüche der Markenkollision auf einer gesetzlichen Grundlage im patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren geltend machen und die Ansprüche aus einer vertraglichen Grundlage in einem parallelen gerichtlichen Verfahren.

Dabei sollte vorgesehen werden, dass bei der Geltendmachung von Rechten mit einer Widerklage in einem Verletzungsverfahren entsprechende Rechte aus solchen Verfahren dann auch in dem gerichtlichen Verfahren geltend gemacht werden können.

4. Produktpiraterie – zollrechtliche Maßnahmen



Ebenso gilt dies für die Bekämpfung der Produktpiraterie. Gerade in dieser Hinsicht begrüßen wir die vorgesehenen Änderungen hinsichtlich der zollrechtlichen Maßnahmen. Wir begrüßen die Verbesserung der Rechtsposition des Markeninhabers. Aus unserer Sicht sind die Rechte der Marktteilnehmer, deren Waren tatsächlich nur durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland transportiert werden, um in einem Land in Verkehr gebracht zu werden, in dem kein Markenschutz besteht, ausreichend gewahrt. Diese Einrede ist gegen zollrechtliche Maßnahmen zugelassen. Es sind daher allenfalls zeitliche Verzögerungen bei Lieferungen zu erwarten, ohne dass diese Lieferungen grundsätzlich verhindert werden. Diese Einschränkungen sind aus unserer Sicht bei Betrachtung der Interessenlage des Markeninhabers im Verhältnis zu dem Marktteilnehmer hinzunehmen. Der Marktteilnehmer wird nur aus unserer Sicht nur marginal beeinträchtigt und kann für einen entstandenen Schaden Schadensersatz fordern. Wenn der Markeninhaber vor Einleitung einer Maßnahme vollständig beweisen muss, dass die Ware auch tatsächlich in einem Gebiet in Verkehr gebracht werden soll, in dem ein Markenschutz besteht, bedeutet dies faktisch, dass der Markeninhaber keine Möglichkeit hat, entsprechende zollrechtliche Maßnahmen gegen derartige Waren einleiten zu können.

5. Anregung zu einer Änderung des § 47 Abs. 4 Markengesetz

Wir regen an, bei einer Verlängerung einer Marke die Zuordnung der Verlängerungsgebühren zu den einzelnen Klassen der Waren und Dienstleistungen wie folgt vorzunehmen, wenn die gezahlte Verlängerungsgebühr nicht ausreichend ist zur Verlängerung der Marke für alle Klassen der Waren und Dienstleistungen:

1. In einem ersten Schritt wird die gezahlte Verlängerungsgebühr der Leitklasse der Marke zugeordnet.
2. In einem zweiten Schritt wird die Verlängerungsgebühr den Klassen zugeordnet, die Bestandteil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Marke vor einer eventuellen Umklassifizierung einzelner Waren und Dienstleistungen bei der Markenverlängerung waren. Diese Zuordnung erfolgt in der Reihenfolge der Klasseneinteilung.
3. Daran anschließend wird ein verbleibender Betrag der gezahlten Verlängerungsgebühren den weiteren Klassen zugeordnet, die sich zusätzlich zu den Klassen vor der Durchführung einer eventuellen Umklassifizierung einzelner



Waren und Dienstleistungen als Bestandteil der Marke ergeben. Auch hierbei wird wieder die Reihenfolge der Klasseneinteilung berücksichtigt.

Wir sehen in dieser Vorgehensweise einen Vorteil, weil es ein Markeninhaber unter Umständen versäumt, bei der Verlängerung der Marke zu beachten, dass durch eine Umklassifizierung eventuell weitere Klassen der Waren und Dienstleistungen hinzugekommen sind. Sind im Warenverzeichnis dann Waren enthalten, die durch eine Umklassifizierung in einer Warenklasse mit einer niedrigeren Nummer als der bisherigen Klasse eingruppiert werden (für Dienstleistungen gilt entsprechendes), würde eventuell die Marke für die Klasse verlängert, die durch die Umklassifizierung hinzugekommen ist, eventuell aber nicht für die Klasse, die ursprünglich Bestandteil der Marke war.

Durchweg dürfte die Klasse, die ursprünglich Bestandteil der Marke war, für den Markeninhaber wichtiger sein.

Dem wäre durch die vorstehend genannte Zuordnung der Verlängerungsgebühren zu den Klassen Rechnung getragen gegenüber der bisherigen Lösung.

6. Weitere Anmerkungen

Im Übrigen erlauben wir uns, wegen anderer Punkte auf die Stellungnahme der Patentanwaltskammer zu verweisen. Zur Vermeidung von Wiederholungen schließen wir uns diesen Punkten in unserer Stellungnahme an.

Dass diese Punkte hier nicht nochmals separat ausgeführt werden, bedeutet damit insbesondere nicht, dass wir diese eventuell für weniger wichtig halten.

Wir stehen für eine Rücksprache zu den Punkten gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Thilo Wieske
Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Patentanwälte (BDPA)