



Stellungnahme

des Deutschen Anwaltvereins durch den Ausschuss Geistiges Eigentum

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied- staaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

Stellungnahme Nr.: 30 / 2017

Berlin, im März 2017

Mitglieder des Ausschusses

- Rechtsanwalt Prof. Dr. Winfried Tilmann, Düsseldorf (Vorsitzender)
- Rechtsanwalt Dr. Jochen Bühling, Düsseldorf
- Rechtsanwalt Klaus Haft, Düsseldorf
- Rechtsanwalt Prof. Dr. Paul-Wolfgang Hertin, Berlin
- Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhard E. Ingerl, LL.M., München (Berichtersteller)
- Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Jacobs, Köln
- Dr. Thomas W. Reimann, Düsseldorf
- Rechtsanwältin Dr. Andrea Jaeger-Lenz, Hamburg
- Rechtsanwalt Prof. Dr. Johannes Kreile, München
- Rechtsanwältin Dr. Ine-Marie Schulte-Franzheim, Köln
- Rechtsanwalt Dr. Matthias Koch LL.M., Karlsruhe
- Rechtsanwalt Dr. Arthur Waldenberger, LL.M., Berlin

Zuständig in der DAV-Geschäftsführung

- Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier

Deutscher Anwaltverein
Littenstraße 11, 10179 Berlin
Tel.: +49 30 726152-0
Fax: +49 30 726152-190
E-Mail: dav@anwaltverein.de

Büro Brüssel
Rue Joseph II 40
1000 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 2 28028-12
Fax: +32 2 28028-13
E-Mail: bruessel@eu.anwaltverein.de
Transparenz-Registernummer:
87980341522-66

Verteiler

Deutschland

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Bundesministerium für Wirtschaft

Bundeskanzleramt

Deutscher Bundestag, Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Deutscher Bundestag, Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union

Justizministerien und Justizverwaltungen der Bundesländer der Bundesrepublik

Deutschland

Europäische Kommission Vertretung in Deutschland

Bundesverband der Freien Berufe

Bundesrechtsanwaltskammer

Deutscher Steuerberaterverband

Deutscher Notarverein

Bundesnotarkammer

Deutscher Richterbund

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

GRUR Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht

Bundesverband Musikindustrie e.V.

Deutscher Journalisten-Verband e.V.

Ver.di, Abteilung Richterinnen und Richter

Vorstand und Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins

Vorsitzende der Landesverbände des Deutschen Anwaltvereins

Vorsitzende der Gesetzgebungsausschüsse des Deutschen Anwaltvereins

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften des Deutschen Anwaltvereins

Vorsitzende des Forums Junge Anwaltschaft des Deutschen Anwaltvereins

Ausschuss Geistiges Eigentum des Deutschen Anwaltvereins

Verteiler Europa

- Europäische Kommission
 - Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien
- Europäisches Parlament
 - Ausschuss Binnenmarkt und Verbraucherschutz
 - Ausschuss Recht
 - Ausschuss Kultur und Bildung
 - Ausschuss Industrie, Forschung und Energie
- Rat der Europäischen Union
- Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU
- Justizreferenten der Landesvertretungen
- Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE)
- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) Brüssel
- Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) Brüssel

Presseverteiler:

Pressereferat des Deutschen Anwaltvereins

Redaktion Anwaltsblatt/AnwBl

Redaktion Neue Juristische Wochenschrift/NJW

Redaktion Monatsschrift für Deutsches Recht/MDR

Redaktion Zeitschrift für die anwaltliche Praxis/ZAP

Redaktion Juristenzeitung/JZ

Redaktion Bundesrechtsanwaltskammer-Mitteilungen/BRAK-Mitteilungen

Redaktion Legal Tribune Online

Redaktion Juve Rechtsmarkt

Zeitschrift „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“

Zeitschrift „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“

Zeitschrift „ZEuP“

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Süddeutsche Zeitung

Die Welt

Verlag C.H. Beck

Zeitschrift für Datenschutz /ZD

Zeitschrift Multimedia und Recht/MMR

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit rund 66.000 Mitgliedern vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Der DAV begrüßt grundsätzlich den Gesetzentwurf in der Fassung vom 06.03.2017. Das dort vorgeschlagene Markenrechtsmodernisierungsgesetz beschränkt sich auf die Umsetzung der in die Richtlinie (EU) 2015/2436 aufgenommenen Änderungen der Markenrechtsrichtlinie, bei welcher der nationale Gesetzgeber zu den materiellrechtlichen Bestimmungen wenig Handlungsspielraum hat.

Der DAV beschränkt seine Stellungnahme daher auf die grundlegende verfahrensrechtliche Neuerung des Entwurfs („MarkenG-E“) auf nationaler Ebene, die **Einführung eines neuen patentamtlichen Verfahrens zur Löschung eingetragener Marken** wegen Nichtigkeit aufgrund älterer Rechte Dritter (bisher nur Löschungsklage, § 55 MarkenG) und Verfalls (bisher Löschungsklage, § 55 MarkenG und vor dem DPMA bisher nur Vorverfahren für unstrittig bleibende Fälle, § 53 MarkenG) gemäß insbesondere §§ 53, 54 MarkenG-E.

Die grundsätzliche Einführung eines solchen Amtsverfahrens ist durch die reformierte Markenrechtsrichtlinie zwingend vorgegeben (Art. 45 Abs. 1 Richtlinie). Daraus ergibt sich Regelungsbedarf in Bezug auf das Verhältnis der mehreren nationalen Lösungsverfahren zueinander.

I. Verhältnis zur Löschungsklage

Der DAV begrüßt es ausdrücklich, dass das patentamtliche Verfahren zur Löschung eingetragener Marken wegen Nichtigkeit aufgrund älterer Rechte Dritter und Verfalls nicht als ausschließlicher Verfahrensweg vorgesehen wird, sondern parallel zu der unverändert gelassenen Löschungsklage vor den Kennzeichenstreitgerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit (§ 55 MarkenG-E). Diese gerichtliche Zuständigkeit **spezialisierten und daher besonders erfahrener und fachkundiger Kammern und Senate** (vgl. § 140 Abs. 1 und 2 MarkenG i.V.m. den Landesverordnungen) hat sich in Deutschland nicht nur jahrzehntelang bewährt; sie ist auch unerlässlich, um die

zur Vermeidung widersprechender Entscheidungen und aus prozessökonomischen Gründen dringend gebotene Durchsetzung aller in einem Kollisions- oder Verletzungsfall jeweils gegebenen kennzeichenrechtlichen Ansprüche in ein und demselben Verfahren zu ermöglichen.

Der DAV verdeutlicht dies für den Fall der Nichtigkeit aufgrund älterer Rechte. Hier muss dem Inhaber der älteren Marke die **Durchsetzung aller seiner verschiedenartigen Ansprüche** gegen eine in seine Rechte eingreifende jüngere Markeneintragung **in einem einzigen Verfahren** möglich sein, insbesondere wenn nicht nur der Lösungsanspruch (§§ 9, 51 MarkenG) isoliert, sondern zugleich der Unterlassungsanspruch und ggf. auch die weiteren Verletzungsansprüche auf Auskunft und Schadensersatz durchgesetzt werden sollen, wie in der Praxis gerade bei wertvollen Marken oder besonders gravierenden Eingriffen üblich. Dies betrifft nicht nur Fälle, in denen die Benutzung der jüngeren Marke bereits aufgenommen wurde. Denn nach ständiger Rechtsprechung des I. Zivilsenats des BGH begründet eine Markenmeldung beim DPMA Begehungsfahr aufgrund Vermutung der bevorstehenden Benutzung des angemeldeten Zeichens für alle angemeldeten Waren/Dienstleistungen, so dass schon die Anmeldung auch einen Unterlassungsanspruch auslöst, der nach Eintragung zusammen mit dem Lösungsanspruch geltend gemacht werden kann (z.B. BGH GRUR 2015, 1201 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot, Tz. 49; BGH GRUR 2010, 838 – DDR-Logo, Tz. 24).

Würde das Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA als die aktive Lösungsklage ausschließlich ausgestaltet und nur noch Widerklage auf Löschung der Klagemarke im Verletzungsprozess zugelassen, so wäre der Inhaber der älteren Marke in diesen Fällen stets gezwungen, zum Schutz gegen die jüngere Marke **zwei Verfahren zu ein und demselben Kollisionsfall** einzuleiten und parallel zu betreiben, **die zeitlich ohne weiteres auseinanderdriften und in erster und zweiter Instanz zu widersprechenden Entscheidungen führen können** (Löschung vor DPMA, Unterlassung etc. vor dem Kennzeichenstreitgericht). An dieser Erschwerung und Kostensteigerung der Rechtsverfolgung kann niemand Interesse haben, weder die Parteien noch die dann doppelt in Anspruch genommenen Instanzen DPMA und Kennzeichenstreitgerichte.

Zu ähnlichen Konstellationen kann es z.B. dann kommen, wenn der markenrechtliche **Löschungsanspruch aufgrund Verfalls wegen Nichtbenutzung** einer oder mehrerer eingetragener Marken **des Beklagten** wie so häufig nur Teil einer umfangreicheren kennzeichenrechtlichen Gesamtauseinandersetzung mit Schutzrechten auf beiden Seiten ist, in deren Rahmen auch über Verletzungsansprüche zu entscheiden ist.

Die Trennung von Lösungsverfahren (EUIPO) und Verletzungsverfahren (Unionsmarkengerichte) im Unionsmarkenrecht beruht demgegenüber auf dem institutionellen Fehlen einer zentralen europäischen Verletzungsgerichtsbarkeit und gibt daher keinen Anlass zur Übernahme ins nationale Verfahrensrecht.

Unabhängig hiervon teilt der DAV auch die Auffassung der Entwurfsbegründung, dass **Art. 45 Abs. 1 Richtlinie** ohnehin die Beibehaltung der gerichtlichen Lösungsverfahren voraussetzt („unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht“; EntwBegr. S. 87).

II. Verhältnis zum Widerspruchsverfahren

Im Entwurf noch nicht hinreichend geregelt erscheint dem DAV jedoch das Verhältnis des neuen patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte Dritter zum wie bisher befristet vorgesehenen, seinerseits richtliniengemäß als Amtsverfahren ausgestalteten Widerspruchsverfahren vor dem DPMA (§§ 42f. MarkenG-E; Art. 43 Richtlinie). In Deutschland findet das Widerspruchsverfahren erst nach der Eintragung statt, nicht etwa schon nach Veröffentlichung der auf absolute Schutzhindernisse geprüften Anmeldung wie bei den Unionsmarken vor dem EUIPO. Es ist daher nichts anderes als ebenfalls ein patentamtliches Lösungsverfahren und **überschneidet sich deswegen** (abgesehen von den seltenen Fällen der bis auf nunmehr geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geographische Angaben weiterhin nicht widerspruchsfähigen außerkennzeichenrechtlichen älteren Rechte nach § 13 MarkenG-E) **mit dem entwurfsgemäßen neuen Lösungsverfahren** bei nach dem Entwurf nur geringfügiger Amtsgebührendifferenz (dazu näher weiter unten) und im praktischen Ergebnis deckungsgleichem Beweisstandard, nämlich Nachweis mit Zulassung eidesstattlicher Versicherungen für den Benutzungsnachweis des Widersprechenden bzw. Nichtigkeitsantragstellers

(EntwBegr S. 82/89 zu §§ 43 Abs. 1 S. 2 und 53 Abs. 6 MarkenG-E) sowie sonst nur eher geringfügigen Unterschieden (z.B. Ausländersicherheit nur im Löschungs-, nicht auch im Widerspruchsverfahren, § 53 Abs. 1 S. 3 MarkenG-E; ebenso Beitritt, § 54 MarkenG-E).

Der einzige beachtliche Unterschied läge vielmehr darin, dass die Widerspruchseinlegung richtliniengemäß (Art. 16 Abs. 2 Richtlinie) zu einem Hinausschieben des Beginns der fünfjährigen sogenannten „Schonfrist“ des Benutzungszwangs bis zum Verfahrensende führt (§§ 25 Abs. 1 S. 2, 25 Abs. 2 S. 2, 26 Abs. 5, 43 Abs. 1 S. 2, 49 Abs. 1 S. 1, 53 Abs. 6 S. 2 MarkenG-E), während ein Löschantrag beim DPMA keine solche Wirkung hat, auch wenn er schon innerhalb der Widerspruchsfrist gestellt würde. Für den Anmelder ist der Widerspruch also insoweit günstiger als ein Nichtigkeitsantrag, da er ihm mehr Zeit für die Aufnahme der rechtserhaltenden Benutzung verschafft, und zwar gegenüber jedermann, nicht etwa nur dem Widersprechenden gegenüber. Der Inhaber des älteren Rechts kann dies bei Existenz eines unbefristeten patentamtlichen Löschantrags leicht vereiteln, indem er ohne sonstige nennenswerte Nachteile (s.o.) Nichtigkeitsantrag statt Widerspruch einreicht. Sinnvoll ist diese unterschiedliche Rechtsfolge nicht.

Da eine „Rückverlagerung“ des Widerspruchsverfahrens vor die Eintragung wegen der damit verbundenen Verzögerung der nationalen Markeneintragungen auch vom DAV nicht befürwortet wird, wäre die Überschneidung an sich konsequenterweise durch **vollständige Abschaffung des durch das patentamtliche Nichtigkeitsverfahren überflüssig gewordenen Widerspruchsverfahrens** zu beseitigen. Es gäbe dann überhaupt keine Schonfristverlängerung mehr.

Kann man sich dazu nicht durchringen, weil es sich bei dem fristgebundenen Widerspruchsverfahren in Deutschland um eine schon auf das Warenzeichengesetz zurückgehende, auch beim Publikum verankerte Verfahrensart handelt, deren Fristgebundenheit in der Praxis den Vorteil einer gewissen Beschleunigung der Konfliktklärung hat, so sollte nach Auffassung des DAV jedenfalls erstens vorgesehen werden, **dass der Nichtigkeitsantrag beim DPMA erst gestellt werden kann, wenn aufgrund Ablaufs der dreimonatigen Widerspruchsfrist das Widerspruchsverfahren bei derselben Behörde nicht mehr zur Verfügung steht**, und wenn zweitens das im Interesse früher Konfliktklärung schnell einzuleitende Widerspruchs-

verfahrens **gebührenrechtlich attraktiver** ausgestaltet werden, als die gegenwärtig vorgesehene Gebührendifferenz von € 250 (+ € 50 pro weiterem Widerspruchszeichen) für den Widerspruch zu € 400 (+ € 100 pro weiterem älteren Recht) für den Nichtigkeitsantrag (Nr. 331 600, 331 610, 333 300, 333 350 Anlage PatKostG-E).

III. Gebührenberechnung nach Zahl der Rechte

Ohnehin hält es der DAV für dringend geboten, endlich die im Vergleich insbesondere zum Widerspruch nach der Unionsmarkenverordnung **anachronistische Gebührenberechnung nach der Zahl der Widerspruchszeichen bzw. älteren Rechte** aufzugeben. Sie führt im Bereich der nicht eingetragenen, auf Benutzung beruhenden älteren Rechte zu völlig unnötigen Zulässigkeitsrisiken und Zulässigkeitsstreitigkeiten, da bei Einlegung oft nicht sicher feststeht, von wie vielen einzelnen Rechten eigentlich auszugehen ist, etwa bei der häufigen Benutzung nicht eingetragener Marken oder Unternehmenskennzeichen in mehreren Abwandlungen. Die Klärung dieser Frage sollte erforderlichenfalls Teil der Entscheidung in der Sache sein, nicht aber eine vorverlagerte und einseitig dem Widersprechenden bzw. Nichtigkeitsantragsteller aufgebürdete Zulässigkeitshürde. Bei Serienzeichen als älteren Rechten führt diese Bemessungsmethode zu noch größeren Problemen, da eigentlich alle Serienmitglieder geltend zu machen wären und die Gefahr unverhältnismäßiger Gebührenerhebung besteht.

IV. Beitritt zum patentamtlichen Lösungsverfahren

Soweit der Entwurf schließlich eine dem deutschen Markenrecht bislang fremde Möglichkeit zum Beitritt von als Verletzer in Anspruch genommenen Dritten zu einem schwebenden patentamtlichen Lösungsverfahren vorschlägt (§ 54 MarkenG-E), rät der DAV hiervon nachdrücklich ab. Jeder Beitritt Dritter führt notwendigerweise zu einer **erheblichen Verzögerung des Verfahrens**, da dem Dritten zum bisherigen Verfahrensstand rechtliches Gehör durch Übersendung aller schon eingereichten Eingaben gewährt werden muss und seine Antragsbegründung sowie sonstige Eingaben des Dritten an die anderen Verfahrensbeteiligten zu leiten sind und diesen wiederum Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden muss. Vor allem gegenüber dem das Verfahren startenden ersten Lösungsantragsteller erscheint dies unzumutbar, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Beitritt in jedem Stadium des

(ggf. auch schon Beschwerde-) Verfahrens vor Entscheidung möglich ist, da die Fristbindung des Beitritts an die Inanspruchnahme als Verletzer anknüpft (§ 54 Abs. 1 S. 2). Die Bewältigung in getrennt laufenden nur zweiseitigen Verfahren ist meist erheblich effizienter möglich. Anders als im hier zum Vorbild genommenen Designrecht, wo das Löschungsverfahren typischerweise seine Schwerpunkte bei den absoluten Schutzhindernissen hat, ist es für das auch zahlenmäßig wesentlich streitintensiverer Markenrecht durchaus typisch, dass gegen ein und dieselbe Marke aus unterschiedlichen älteren Rechten in Bezug auf oft auch unterschiedliche Arten von Waren und Dienstleistungen und im Verhältnis zu unterschiedlichen eigenen Kennzeichenrechten des Antragstellers parallel oder sukzessive vorgegangen wird. Beitritte anlässlich so unterschiedlicher Kollisionskonstellationen können im Markenrecht zu einer sich zusätzlich zeitlich auswirkenden Belastung des Verfahrens mit in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht verschiedenartigsten, komplexen Kollisions-sachverhalten führen. Der durch die reformierte Richtlinie in keiner Weise veranlasste nationale Alleingang in Gestalt der Einführung des Beitritts läuft der Vorgabe der Richtlinie, ein „effizientes und zügiges“ Verwaltungsverfahren bereitzustellen (Art. 45 Abs. 1 Richtlinie) klar zuwider.