



Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

Zum 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) hat die Patentanwaltskammer folgende Stellungnahme an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz übermittelt:

Für die Möglichkeit einer Stellungnahme zu dem Referentenentwurf des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes bedanken wir uns. Die Patentanwaltskammer begrüßt den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436.

Zu den einzelnen Regelungen erlauben wir uns, Folgendes anzumerken:

§ 14 MarkenG-E:

Ausdrücklich begrüßt die Patentanwaltskammer die Neufassung des § 14 MarkenG-E zur inhaltlichen Abgrenzung des Schutzes einer Marke gegenüber einer firmenmäßigen Verwendung. Die in § 14 Absatz 3 eingefügte Nr. 5 verwendet den Wortlaut der Richtlinie. Allerdings ist die Formulierung „als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung“ bisher dem Markengesetz fremd.

Der Schutz geschäftlicher Bezeichnungen ist grundsätzlich in § 5 Markengesetz geregelt, der auch definiert, um welche Bezeichnungen es sich handelt. Dieser spricht von Unternehmenskennzeichen und definiert diese als „Zeichen, die im geschäftlichen

Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden“. § 14 Absatz 3 Nr. 5 MarkenG-E sollte alle diese Unternehmenskennzeichen erfassen.

Die Verwendung eines weiteren Begriffes könnte dahingehend missverständlich sein, dass mit den Bezeichnungen Unternehmensbezeichnung in § 14 einerseits und Unternehmenskennzeichen in §§ 5,15 unterschiedliche Inhalte gemeint sind. Wir regen daher an, in den §§ 5,15 die Bezeichnung anzupassen und einheitlich von „Unternehmensbezeichnung“ zu sprechen.

§ 14a MarkenG-E:

Die Einbeziehung von Waren unter zollamtlicher Überwachung in § 14a MarkenG-E wird von uns zur Stärkung der Rechte des Markeninhabers befürwortet.

§ 43 MarkenG-E:

Im neuen § 43 Absatz 1 MarkenG-E scheinen in der vierten Zeile die Worte „der Eintragung“ überflüssig und einem redaktionellen Versehen geschuldet zu sein.

Wir begrüßen, dass nun in § 43 Absatz 1 MarkenG-E auf den Anmelde- oder Prioritätstag abgestellt wird, da dies vermeidet, dass in Erwartung eines Widerspruchsverfahrens die Benutzung aufgenommen werden kann. Die in § 37 geregelte Möglichkeit, dass Dritte nun ein Recht darauf haben, Einwendungen in das Verfahren einzubringen, ohne Beteiligte am



Verfahren zu sein, wird von der Patentanwaltskammer ausdrücklich begrüßt.

In § 43 Absatz 1 Satz 2 wird nun die bisher dem deutschen Verfahren zugrunde liegende Glaubhaftmachung der Benutzung durch einen „Nachweis“ ersetzt. Dies entspricht grundsätzlich dem Wortlaut der Richtlinie, wonach der Widersprechende auf die entsprechende Einrede hin „den Nachweis zu erbringen hat, dass die ältere Marke [...] ernsthaft benutzt worden ist [...]“. Der englische Wortlaut der Richtlinie spricht hier von „shall furnish proof“.

Die Gesetzesbegründung führt hierzu aus, dass es aufgrund des eindeutigen Wortlauts künftig nicht mehr genügen soll, eine bloße Glaubhaftmachung gemäß § 294 der Zivilprozessordnung vorzulegen. Vielmehr soll nun in Abkehr der bisherigen Praxis der Vollbeweis gemäß § 286 Zivilprozessordnung erforderlich sein.

Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass sich das in Deutschland praktizierte Widerspruchsverfahren in Verbindung mit dem Nachweis der Benutzung des älteren Zeichens ausdrücklich bewährt hat. Abzuwägen ist in solchen Fällen zwischen den Interessen des Markeninhabers, sein älteres Zeichen zu verteidigen, und den berechtigten Interessen des Inhabers der angegriffenen Marke, der möglicherweise aufgrund einer löschungsreifen, nicht benutzten Marke seine Anmeldung zu verlieren droht. Im Sinne einer effektiven Durchsetzung der berechtigterweise eingetragenen und benutzten Marken ist es allerdings notwendig, diese Durchsetzung nicht zu aufwendig zu machen und insbesondere nicht zu verlangen, dass die Markeninhaber zur Durchsetzung ihrer Rechte in unzumutbarer Weise belastet werden.

So halten wir es für problematisch, wenn Beweismittel in Form von Rechnungen, die trotz aller möglichen Schwärzungen immer Details enthalten müssen, die einem unmittelbaren Konkurrenten gegenüber nicht offenbart werden sollen, vorgelegt

werden müssen und damit der Inhaber eines älteren Rechtes zur Abgabe von Auskünften an unmittelbare Wettbewerber gezwungen wird.

Auch ist es problematisch, wenn Kunden, die sich oft in sensiblem Abhängigkeitsverhältnis mit dem Markeninhaber befinden, als Zeugen benannt werden müssen. Darüber hinaus würde eine Zeugeneinvernahme das amtliche Widerspruchsverfahren deutlich komplexer machen und insbesondere auch Zweifel wecken, ob die bisherigen Regelungen bezüglich der Zuständigkeit des gehobenen Dienstes in dieser Ausdehnung noch Anwendung finden können. Schließlich würde die Ladung eines oder mehrerer Zeugen zur deutlichen Zeitverzögerung führen, so dass sich das Widerspruchsverfahren deutlich in die Länge ziehen würde.

Selbst ohne Zeugeneinvernahme könnte zur umfassenden Beweiswürdigung von Benutzungsunterlagen eine mündliche Verhandlung im Widerspruchsverfahren stets zwingend werden. Dies würde unserer Auffassung der Natur des Widerspruchsverfahrens als einem zur effizienten Erledigung hoher Fallzahlen ausgelegten Amtsverfahren zuwiderlaufen.

Die Gesetzesbegründung verweist nicht nur auf die Richtlinie, sondern auch auf die Tatsache, dass im (gerichtlichen) Nichtigkeits- und im Verletzungsverfahren nach bisheriger Ausgestaltung eine entsprechende Beweispflicht bereits bestehen würde. Allerdings ist dieser Unterschied hinsichtlich der Anforderungen an die Glaubhaftmachung bzw. den Beweis der Benutzung durchaus gerechtfertigt, handelt es sich bei dem Verletzungsverfahren doch um ein schon von seiner Natur her komplexes und aufwändiges Verfahren vor einem ordentlichen Gericht, bei dem der für die Beweiserhebung und -würdigung notwendige Spruchkörper vorhanden ist und zum anderen das Verfahren von seiner Natur her bereits ein aufwändiges Verfahren mit mündlicher Verhandlung ist, so dass eine zusätzliche Zeugeneinvernahme nicht zu einer Verfahrensverzö-



gerung führen wird. Die Rechtsnatur eines Widerspruchsverfahrens als Verwaltungsverfahren ist dagegen völlig anders.

Schließlich ist im harmonisierten Verfahren der Unionsmarke ein solcher Vollbeweis nicht vorgesehen. Regel 22 der Durchführungsverordnung über die Unionsmarke (Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Unionsmarke) regelt den beizubringenden Nachweis der Benutzung im Unionsmarkenrecht in den Absätzen 3 und 4:

- (3) Zum Nachweis der Benutzung dienen Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, sowie diesbezügliche Beweismittel gemäß Absatz 4.
- (4) Die Beweismittel sind gemäß den Regeln 79 und 79a einzureichen und beschränken sich grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken, wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung genannten schriftlichen Erklärungen.

Auch das Unionsmarkenrecht verlangt nach Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 keinen Vollbeweis entsprechend § 286 ZPO, sondern erleichtert die Beweisführung durch die Vorlage der in Absatz 4 genannten Dokumente. Es ist nicht ersichtlich, warum das deutsche Markengesetz eine strengere Beweisführung verlangen soll.

Aus den oben genannten Gründen ist unserer Meinung nach eine Verschärfung der Nachweispflicht nicht wünschenswert. Nachdem der Richtlinienwortlaut hier eindeutig ist, wird es wohl auch kaum möglich sein, den ursprünglichen Wortlaut,

dass die Benutzung „glaubhaft gemacht“ werden muss, beizubehalten. Wir schlagen jedoch vor, die Formulierung der Markenrechtsrichtlinie wortwörtlich zu übernehmen und statt „nachgewiesen“ die Formulierung „den Nachweis erbracht hat“ zu verwenden. Ferner sollte unserer Meinung nach die Gesetzesbegründung nicht dahingehend betont sein, dass das bisherige deutsche Recht bewusst geändert wird und nunmehr der Vollbeweis, so wie er auch bisher schon im Verletzungs- und Löschungsverfahren (gerichtliches Verfahren) gefordert war, erforderlich ist. Dies würde unserer Meinung nach der Rechtsprechung einen größeren Spielraum lassen, eine praktikable Lösung zur Umsetzung der Richtlinie bei gleichzeitigem Erhalt eines ökonomischen Widerspruchsverfahrens zu erarbeiten.

§ 53 MarkenG-E:

Wir begrüßen die Einführung des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt.

§ 55 MarkenG-E:

In § 55 MarkenG-E wird der Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren geregelt. Der Beitritt gewährt dem Beitretenden die Stellung eines „Beschwerdeführers“. Diejenige Partei, die das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren betreibt, kann aber ja auch Beschwerdegegner sein, wenn sie im amtlichen Verfahren obsiegt hat. Aus diesem Grund erscheint uns hier praktikabler zu sein, dem Beitretenden allgemein die Stellung eines „Beschwerdebeteiligten“ zuzuerkennen.

§ 20 MarkenVO-E:

§ 20 der MarkenVO-E stellt bei der Angabe der Waren und Dienstleistungen auf das Verständnis der „Wirtschaftsteilnehmer“ ab. Der geänderte § 8 des



MarkenG-E stellt dagegen bei der Darstellung des Zeichens auf das „Publikum“ ab. Es wäre wünschenswert, in beiden Fällen einheitlich den Begriff „Publikum“ zu verwenden.

§ 32 MarkenVO-E:

Zur Vereinheitlichung der Terminologie regen wir an, in § 32 Absatz 2 MarkenVO-E den Begriff „ein Verfahren zur Löschung der Widerspruchsmarke“ durch den Begriff „ein Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren“ zu ersetzen.

Ausdrücklich begrüßen wir die Regeln zur Gewährleistungsmarke und die Möglichkeit, Widerspruchsverfahren zusammenzufassen.

Änderung der Bezeichnung des Deutschen Patent- und Markenamtes und des Bundespatentgerichts:

Das Gesetz führt die Bezeichnung des Deutschen Patent- und Markenamtes und des Bundespatentgerichts durchgängig auch in das Markengesetz ein. Es wäre wünschenswert, wenn auch in den anderen Gesetzen, die Bezug auf das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht nehmen, eine solche Anpassung, insbesondere auch zur Vermeidung einer Verwechslung mit dem Europäischen Patentamt, vorgenommen würde. Dies betrifft insbesondere die folgenden Gesetze:

- Patentgesetz,
- Gebrauchsmustergesetz,
- Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Gesetz über internationale Patentübereinkommen) – IntPatÜbkG,
- Sortenschutzgesetz
- Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen – HalbleiterschutzG und
- Patentanwaltsordnung

Die vorliegende Änderung des Markengesetzes wäre eine sich bietende Gelegenheit, auch in den genannten Gesetzen die Nomenklatur anzupassen.

Wir würden uns freuen, wenn diese Anregungen Berücksichtigung finden würden und stehen für Gespräche gerne zur Verfügung.

23. Februar 2017

Dr. Dieter Laufhütte
Stellvertretender Vorsitzender
der Abteilung V des Vorstands

Klaus Bungartz
Vorsitzender des Ausschusses
für Markenrecht