



Stellungnahme zu dem Vorschlag der EU-Kommission für eine Neufassung der Markenrechtsrichtlinie

Zu dem Vorschlag der EU-Kommission für eine Neufassung der Markenrechtsrichtlinie hat die Patentanwaltskammer wie folgt Stellung gegenüber dem Bundesministerium der Justiz genommen. Eine entsprechende Stellungnahme wurde an die Kommission abgegeben.

Wir bedanken uns für Ihre E-Mail-Mitteilungen vom 9. April 2013 und 10. Mai 2013, mit denen Sie uns auf die beabsichtigte Revision der Markenrechtsrichtlinie durch die Kommission hingewiesen haben. Zu dem vorgelegten Vorschlag für eine Neufassung der Markenrechtsrichtlinie nehmen wir wie folgt Stellung.

I. Markenformen (Artikel 3)

In Artikel 3 der Markenrechtsrichtlinie plant die Kommission das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit durch ein neues Kriterium der eindeutigen Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands zu ersetzen. Darüber hinaus soll eine Erweiterung des dort genannten Beispielkatalogs der markenrechtlich schützbaren Zeichen um Farben und Klangbilder erfolgen.

Die Patentanwaltskammer begrüßt die beabsichtigte Aufhebung der Bindung der eintragbaren Marken an ihre grafische Darstellbarkeit. Das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit diene ausschließlich dazu, die Öffentlichkeit über die eingetragenen Markenrechte mittels eines in gedruckter Form herausgegebenen Markenblatts unterrichten zu können. Diese Unterrichtsform hat heute keine Bedeutung mehr, da die Information über Markenrechte regelmäßig auf elektronischem Wege erfolgt bzw. recherchierbar ist. Darüber hinaus hat das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit in der

Rechtssprechung zu vielen Schwierigkeiten geführt, wie z.B. bei der grafischen Darstellung von Hörmarken, insbesondere von solchen, welche sich nicht in Notenform darstellen lassen, sowie bei Farbmarken und den weiteren nichtkonventionellen Markenformen.

Es erscheint allerdings fraglich, ob die völlig unbestimmte Formulierung des Artikels 3b) geeignet ist, in der Praxis eine wirkliche Verbesserung herbeizuführen. Die vorgeschlagene Formulierung lässt keine Kriterien erkennen, nach denen beurteilt werden kann, ob die Darstellung eines Zeichens eine eindeutige Bestimmung des Gegenstands des dem Inhaber gewährten Schutzes für die zuständigen Behörden und das Publikum ermöglicht.

Da die Information über Zeichen elektronisch erfolgt und recherchierbar sein soll, könnte die Formulierung unter b) lauten:

b) ... in einer Weise dargestellt werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber gewährten Schutzes aufgrund einer elektronischen Abfrage eindeutig und dauerhaft bestimmen können.

Gegen eine unbestimmte Formulierung, wie sie im amtlichen Vorschlag enthalten ist, spricht insbesondere, dass aufgrund von Beanstandungen eines Markenamts der Anmelder ggf. über Jahre darüber im Unklaren gelassen wird, ob er eine wirksame Markenmeldung in diesem Land getätigt hat oder nicht. Dadurch kann über Jahre Unsicherheit darüber bestehen, ob eine Priorität wirksam in Anspruch genommen worden ist – oder noch gravierender – eine internationale Registrierung auf der Basis dieser Markenmeldung wirksam erfolgt ist.



Darüber hinaus erweckt die Formulierung des Artikels 3a) den Eindruck, dass die einzige akzeptierte Funktion einer Marke die Herkunftsfunktion ist. Dies entspricht nicht der Rechtsprechung in den einzelnen Ländern und nicht der Rechtsprechung des EuGH.

Es wäre daher zu begrüßen, wenn Markenformen auch im Hinblick auf die weiteren im Abschnitt a) aufgeführten Markenfunktionen (Identifikation des Produkts, mit dem spezifischen Produkt verbundene Gütevorstellungen, mit dem spezifischen Produkt verbundenes Image usw.) als akzeptabel angesehen würden.

Zumindest sollte durch die Formulierung klar gestellt werden, dass die Herkunftsfunktion nicht die einzige gesetzlich akzeptierte Markenfunktion ist.

II. Absolute Eintragungshindernisse (Artikel 4)

In Bezug auf die absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 4 der Markenrechtsrichtlinie schlägt die Kommission Änderungen vor, welche die Vorschrift im Wesentlichen an die entsprechenden Regelungen der GMV angleicht.

1. Änderungen in Absatz 1

Die redaktionellen Änderungen in Absatz 1 begehen keinen Bedenken.

2. Änderungen in Absatz 2a)

Nach Absatz 2a) sollen nun Eintragungshindernisse, die auch in einem von der betroffenen Anmeldung regional nicht abgedeckten Mitgliedstaat vorliegen, der Eintragung einer Marke entgegenstehen.

Nach Ansicht der Patentanwaltskammer läuft diese strikte Formulierung den Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen zuwider, für die ausdrück-

lich die Existenz von nationalen Markenrechten neben der EU-Marke beibehalten werden soll. Es erscheint völlig unangemessen, eine Markenmeldung beispielsweise in Deutschland, Dänemark oder Schweden deswegen zurückzuweisen, weil eine Wortmarke in der griechischen Sprache als belobigende Angabe verstanden werden könnte. Ein kleines oder mittleres Unternehmen, das nur regional begrenzte Vertriebsinteressen hat, wird durch eine derartige Verweigerung der Registrierung seiner Marke aus rein theoretischen Erwägungen blockiert, da sein angemeldetes Wortzeichen in dem betroffenen Land von den beteiligten Verkehrskreisen und den Wettbewerbern nicht als griechisches belobigendes Wort, sondern als Phantasiewort ohne jede Bedeutung verstanden wird. Eine entsprechende Beanstandung würde niemals die Akzeptanz von wirtschaftlich denkenden Unternehmern finden. Vielmehr würde ein unnötiges Unverständnis gegen bürokratische Regeln der EU provoziert werden.

Die Problematik der Monopolisierung von fremdsprachigen Produktbezeichnungen, wie sie beispielsweise dem „Matratzen“-Fall zugrunde lag, muss in anderer Weise berücksichtigt werden. Dies erscheint dadurch möglich, dass derartige Anmeldungen unter dem Begriff der „bösgläubigen Anmeldung“ subsumiert werden, so dass die Rechtsprechung die Möglichkeit hat, krasse Extremfälle, wie im Fall des „Matratzen“-Falles, zu lösen.

Für den Fall, dass eine – von der Patentanwaltskammer nicht präferierte – konkrete Regelung für erforderlich gehalten wird, sollte dies auf unmittelbare Produktbezeichnungen in den Sprachen der anderen Mitgliedstaaten beschränkt werden.

3. Änderungen in Absatz 2b)

Noch größere Bedenken bestehen gegen Absatz 2b). Nach dieser Regelung sollen die Eintragungshindernisse des Absatz 1 auch dann gelten, wenn sie nur dadurch entstanden sind, dass eine in einer Fremdsprache ausgedrückte Marke in eine Amtssprache



der Mitgliedstaaten übersetzt oder transkribiert wurde.

Nach Ansicht der Patentanwaltskammer kann die Bedeutung eines Phantasiewortes in irgendeiner weit entfernten Sprache für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer nationalen Marke keinesfalls herangezogen werden. Weder ist diese Regelung praktikabel noch ist sie beteiligten Unternehmen vermittelbar.

Die vorgeschlagene Regelung zielt ersichtlich auf einige wenige Extremfälle, die eher als bösgläubige Anmeldungen zurückgewiesen werden sollen und nicht zu einer über das Ziel hinausschießenden und den beteiligten Verkehrskreisen nicht zu vermittelnden Regelung führen sollten.

Die Patentanwaltskammer plädiert nachdrücklich dafür, den Absatz 2 des Artikels 4 komplett zu streichen.

4. Änderungen in Absatz 4 und 5

Die Patentanwaltskammer begrüßt inhaltlich die vorgeschlagene Ergänzung in Artikel 4 Absatz 5, wonach auch der Erwerb der Unterscheidungskraft nach der Eintragung die Nichtigerklärung ausschließt.

Rein logisch gesehen kann sich der Zusatz „oder nach der Eintragung“ jedoch nicht auf einen Ausschlussgrund für die Eintragung der Marke beziehen. Eine redaktionelle Anpassung erscheint daher geboten.

Der Absatz 6 ist nach der Ergänzung des Absatzes 5 nicht mehr sinnvoll. Eine besondere Regelung für den Erwerb der Unterscheidungskraft nach der Anmeldung und vor der Eintragung erscheint nicht angezeigt. Vielmehr sollte einheitlich der Erwerb der Unterscheidungskraft für die Eintragung oder gegen die Nichtigerklärung wirksam sein.

III. Relative Schutzhindernisse (Artikel 5)

1. Ältere bekannte nationale Marke, Absatz 3a)

Gemäß den vorgeschlagenen Änderungen in Absatz 3a) soll sich der erweiterte Schutz der bekannten Marke auf einen Mitgliedstaat, in dem eine jüngere Marke angemeldet worden ist, nur dann beziehen, wenn die Marke in diesem Mitgliedstaat auch bekannt ist.

Die vorgeschlagene Formulierung „... falls diese ältere Marke in einem Mitgliedstaat ... bekannt ist...“ würde jedoch die Bekanntheit in einem beliebigen Mitgliedstaat der Union ausreichen lassen, um in einem anderen Mitgliedstaat den erweiterten Schutz der bekannten Marke geltend zu machen. Dies kann nicht beabsichtigt sein und muss entsprechend umformuliert werden.

In Absatz 3a) befindet sich ferner die Formulierung „... falls diese ältere Marke ... im Fall einer europäischen Marke in der Union bekannt ist“. Auch hier sollte auf Bekanntheit in dem betreffenden Mitgliedstaat abgestellt werden. Die Bekanntheit in der Union setzt nicht notwendigerweise voraus, dass eine Bekanntheit in jedem der Mitgliedstaaten vorliegt. Für den hier betroffenen nationalen Kollisionsfall sollte die Bekanntheit in dem betreffenden Mitgliedstaat vorliegen müssen.

2. Drittlandsmarke und Bösgläubigkeit, Absatz 3c)

In Absatz 3c) dürfte die Bezugnahme auf die ältere, „außerhalb der Union“ geschützte Marke ein redaktionelles Versehen sein. Inhaltlich gerechtfertigt wäre die Verwechslungsgefahr der Marke mit einer älteren, „außerhalb des Mitgliedstaates“ geschützten Marke.

3. Zustimmung zur Eintragung, Absatz 5

Die Regelung in Absatz 5 eröffnet die Option, Zustimmungserklärungen für die Eintragung der



Marke oder das Nichtigkeitsverfahren zu berücksichtigen.

Solche Zustimmungserklärungen haben jedoch nur für den Fall eine Bedeutung, dass eine Amtsprüfung bezüglich der relativen Eintragungshindernisse vorgenommen wird. Nach Artikel 41 des Vorschlags ist eine derartige Prüfung von Amts wegen jedoch ausgeschlossen. Diesem Ausschluss wird seitens der Patentanwaltskammer unbedingt zugestimmt.

Folglich ist der Absatz 5 des Artikels 5 daher gegenstandslos. Wenn eine Prüfung von relativen Eintragungshindernissen nur auf Betreiben des Inhabers der älteren Marke oder des älteren Zeichenrechts möglich ist, sind Zustimmungserklärungen in jedem Fall – also nicht nur optional – zu berücksichtigen und führen zur Erledigung des entsprechenden Verfahrens.

IV. Nachträgliche Feststellung der Nichtigkeit oder des Verfalls einer Marke (Artikel 6)

Die Kommissionsvorschläge sehen ferner vor, in den neuen Artikel 6 der Markenrechtsrichtlinie den bisher in Artikel 14 geregelten Tatbestand der Nichtigkeitsklärung einer Marke nach Verzicht auf nationalen Markenschutz bei Inanspruchnahme des Zeitrangs für eine übereinstimmende Gemeinschaftsmarke aufzunehmen.

Die Inanspruchnahme des Zeitrangs einer älteren nationalen Marke für eine europäische Marke hat zur Folge, dass aufgrund der europäischen Marke das nationale Markenrecht auch nach einem anschließend erklärten Verzicht oder einem Erlöschen der Marke so fortbesteht, als wäre die weggefallene nationale Marke noch in Kraft. Die Inanspruchnahme des Zeitrangs soll dabei gegenüber dem Fortbestehen der nationalen Marke weder Vorteile noch Nachteile entstehen lassen. Es ist daher zutreffend, dass ein zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Zeitrangs bestehender Nichtigkeitsgrund nicht

dadurch entfallen soll, dass nunmehr der Zeitrang dieser nationalen Marke für eine europäische Marke in Anspruch genommen worden ist.

Andererseits gilt für eine nationale Marke nach Artikel 19 Absatz 2 des Entwurfs, dass der Verfall wegen Nichtbenutzung geheilt werden kann, wenn anschließend die Benutzung wieder aufgenommen wird. Diesen Fall erfasst die jetzige Formulierung des Artikels 6 nicht, wenn die Marke zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Zeitrangs zwar wegen Nichtbenutzung löschungsreif war, ein Löschungsantrag jedoch nicht gestellt worden ist. Wird die Benutzung der Marke dann in dem Mitgliedstaat aufgenommen, für den der Zeitrang der nationalen Marke in Anspruch genommen wird, muss auch für das, der europäischen Marke nunmehr anhaftende nationale Markenrecht, die Heilung der Löschungsreife gelten. In der Formulierung des Artikels 6 sollte daher der Verfall auf einen Verfall gemäß Artikel 20 beschränkt werden.

Artikel 6 regelt den Fall der nachträglichen Feststellung der Wirkungslosigkeit eines Zeitrangs durch Nichtigkeit oder Verfall der den Zeitrang begründenden nationalen Marke. Es erscheint jedoch nicht ganz klar, welche Fälle hierdurch erfasst werden sollen. Artikel 6 soll wohl die Beseitigung eines zu Unrecht in Anspruch genommenen Zeitrangs aufgrund einer nichtigen oder verfallenden nationalen Marke ermöglichen. Sofern zum Zeitpunkt des Verzichtes auf die Marke oder des Erlöschens der Marke diese nichtig oder verfallen war, erscheint die Regelung begrüßenswert. Nicht ganz eindeutig ist die Formulierung, ob diese nachträgliche Feststellung isoliert von der Feststellung der Nichtigkeit bzw. des Verfalls der europäischen Marke beantragt werden kann.

Ferner erscheint unklar, warum auf den Zeitpunkt des Verzichtes bzw. des Erlöschens der Marke abgestellt wird. Zumindest im Falle des Verfalls einer Marke können durch die Regelung diejenigen Fälle nicht mehr erfasst werden, in denen die ältere



nationale Marke zum Zeitpunkt des Verzichtes bzw. des Erlöschens die fünfjährige Periode der Nichtbenutzung bzw. die fünfjährige Benutzungsschonfrist noch nicht erreicht hat und der Anmelder der europäischen Marke nach wirksamer Beanspruchung des Zeitrangs dieser nationalen Marke zum einen die nationale Marke durch Verzicht aufgibt und zum anderen die Benutzung der europäischen Marke deutlich nach deren Anmeldetag aufnimmt. In diesem Fall hat zum Zeitpunkt des Verzichtes der Verfallsgrund noch nicht vorgelegen, dennoch kann sich der Inhaber der europäischen Marke sehr viel länger auf den Zeitrang stützen, ohne die den Zeitrang begründende Marke benutzen zu müssen.

Darüber hinaus erscheint die Tatsache, dass der Inhaber einer europäischen Marke mit einem Zeitrang, der auf einer verfallenen nationalen Marke beruht, diesen durch Aufnahme der Benutzung vor dem Verzicht auf die nationale Marke retten kann, während diese Gelegenheit für denjenigen, der den Verzicht bereits erklärt hat, nicht mehr besteht, als nicht ganz konsistent. Angesichts einer drohenden Kollision mit einer jüngeren Marke kann so derjenige, der den Verzicht noch nicht erklärt hat, nachträglich den Mangel seines Zeitrangs heilen. Dies wird dazu führen, dass die Inhaber der nationalen Marken diese nach Anmeldung der europäischen Marke nicht zügig aufgeben werden.

Die Einführung des Stichtages gemäß des letzten Satzes des neugefassten Artikel 6 wird daher nach Ansicht der Patentanwaltskammer nicht zur angestrebten Bereinigung des Registers durch Aufgabe unwirksamer oder unnötiger Markenrechte führen, sondern wird eher bewirken, dass nationale Rechte aus taktischen Gründen aufrechterhalten bleiben.

V. Rechte aus der Marke (Artikel 10)

Der Artikel 10 stellt mit Absatz 2 das ausschließliche Recht des Markeninhabers gemäß Absatz 1 unter den Vorbehalt älterer Markenrechte Dritter.

Die Patentanwaltskammer ist der Meinung, dass hier die Einschränkung auf ältere Markenrechte nicht zweckdienlich ist. Es wäre daher zu erwägen, ob nicht sämtliche älteren Kennzeichenrechte in Absatz 2 als maßgebliche älteren Rechte Dritter genannt sein sollten.

Absatz 2a) stellt auf die Herkunftsfunktion der Marke ab. Die Patentanwaltskammer lehnt die Beschränkung des Schutzes der identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen gegenüber der Benutzung eines Zeichens, das nur die Herkunftsfunktion beeinträchtigt, ab. Sie schlägt vor, hier alle Funktionen der Marke aufzunehmen. Dies wäre beispielsweise durch Streichung der Passage *„...den Verbrauchern gegenüber die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten“* realisierbar. Es ist nicht ersichtlich, warum der Inhaber einer Marke die Beeinträchtigung oder die drohende Beeinträchtigung einer anderen Funktion seiner Marke durch die Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen tolerieren müssen sollte.

Bezüglich des Absatzes 2b) schließt sich die Patentanwaltskammer dem Wunsch der GRUR an, die unterschiedlichen Sprachfassungen im Sinne der englischen Fassung zu vereinheitlichen.

VI. Benutzung der Aufmachung, Verpackung oder anderer Kennzeichnungsmittel (Artikel 11)

Nach Vorschlag der Kommission soll Artikel 11 die Beseitigung der Gefahr, dass Aufmachungen, Verpackungen oder andere Kennzeichnungsmittel, auf denen die Marke angebracht wird, in einen Mitgliedstaat eingeführt und dort für die Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden könnten, regeln. Diese Benutzung stellt eine Verletzung der Markenrechte dar.



Die Patentanwaltskammer sieht hier die Gefahr, dass arglose Lieferanten mit Verletzungsvorwürfen konfrontiert werden. Einem Lieferanten, der möglicherweise gar nicht weiß, welche Waren mit der von ihm gelieferten Verpackung verpackt werden sollen, kann kaum die Pflicht auferlegt werden, vor der Lieferung nicht nur in Erfahrung zu bringen, wofür seine Ware verwendet werden soll, sondern auch noch eine diesbezügliche Markenrecherche durchzuführen.

Die Patentanwaltskammer ist daher der Meinung, dass ein zu früh einsetzendes Verbotungsrecht des Markeninhabers den freien Warenverkehr zu stark eingeengt und darüber hinaus einem Lieferanten zu große Risiken bzw. Pflichten aufbürdet.

Es wird daher vorgeschlagen, den Artikel 11 auf die Fälle einzuschränken, in denen eine erkennbare Gefahr besteht oder der Lieferant von der drohenden Markenverletzung positive Kenntnis hatte bzw. hätte haben müssen.

VII. Wiedergabe von Marken in Wörterbüchern (Artikel 12)

Die Patentanwaltskammer befürwortet den Vorschlag der Kommission bezüglich der Neueinführung des Artikels 12 grundsätzlich, hält jedoch eine Klarstellung dahingehend für erforderlich, dass von dieser Vorschrift explizit auch Internet-Nachschlagewerke erfasst werden.

VIII. Untersagung der Benutzung einer für einen Agenten oder Vertreter eingetragenen Marke (Artikel 13)

Auch der Vorschlag einer EU-weit harmonisierten Regelung der Agentenmarke wird von der Patentanwaltskammer weitgehend angenommen.

Allerdings könnte die Formulierung „*wahlweise*“ in Artikel 13 Nr. 1 eventuell Anlass zu Missverständnissen geben. Diese könnte so zu verstehen sein, dass der Markeninhaber im Sinne eines „Exklusiv-Oder“ nur eine der Optionen a) oder b) wählen darf. Nach Auffassung der Patentanwaltskammer sollte der Markeninhaber jedoch berechtigt sein, beide Optionen gemäß a) und b) kumulativ wählen zu können.

Ferner steht die Formulierung „*wahlweise*“ auch nicht im Einklang mit der französischen Fassung des Kommissionsvorschlages, die dem Markeninhaber beide Optionen gemäß a) und b) nebeneinander gewährt. Nach Ansicht der Patentanwaltskammer sollte der Ausdruck „*wahlweise*“ daher entfallen. Außerdem sollte auf eine einheitliche Fassung in den einzelnen Sprachen geachtet werden.

IX. Beschränkung der Wirkungen der Marke (Artikel 14)

1. Personennamen, Absatz 1a)

Die Patentanwaltskammer sieht die Beschränkung der Schutzschranke auf Personennamen als kritisch an, wenn unter Personennamen nur Namen natürlicher Personen, nicht aber Namen von Unternehmen zu verstehen sein sollten. Dies könnte im Hinblick auf Kennzeichnungspflichten innerhalb der Europäischen Union problematisch sein, da Unternehmen regelmäßig zur Nennung ihres Unternehmensnamens auf Produkten gezwungen sind.

Die Patentanwaltskammer schließt sich daher der diesbezüglichen Stellungnahme des Markenverbandes (siehe dort Punkt 7, Seite 6) an und schlägt vor, in Absatz 1a) zusätzlich zu den Personennamen auch „*Unternehmensnamen*“ in die Vorschrift aufzunehmen, oder jedenfalls klarzustellen, dass letztere von den Personennamen mit umfasst sind.



2. Zeichen ohne Unterscheidungskraft, Absatz 1b)

Die Patentanwaltskammer hält die Aufnahme von Zeichen ohne Unterscheidungskraft in die Vorschrift für akzeptabel.

3. Bezugnehmende Benutzung der Marke, Absatz 1c)

Die Patentanwaltskammer weist darauf hin, dass in der deutschen Fassung des Kommissionsvorschlages die Notwendigkeit der bezugnehmenden Benutzung gestrichen wurde, während sie in der englischen Fassung weiterhin enthalten ist.

Diese Streichung der Notwendigkeit scheint in der deutschen Fassung ein redaktionelles Versehen zu sein, da der mit „insbesondere wenn die Benutzung der Marke“ eingeleitete letzte Halbsatz sprachlich so unvollständig erscheint. Es müsste vor den letzten beiden Wörtern „zu benutzen“ der Zusatz „notwendig ist“ ergänzt werden.

Im Übrigen begrüßt die Patentanwaltskammer den Vorschlag der Kommission.

4. Beispiele für unlauteres Verhalten, Absatz 2

Die Patentanwaltskammer begrüßt die Aufnahme von Beispielen unlauteren Handelns in dem nach Vorschlag der Kommission neu einzuführenden Artikels 14 Absatz 2.

X. Benutzung der Marke (Artikel 16)

Die nach Vorschlag der Kommission bei Artikel 16 neu einzuführenden Absätze 2 und 3 betreffen die Berechnung der Benutzungsschonfrist im Falle eines Widerspruchsverfahrens nach der Eintragung bei nationalen sowie bei internationalen Marken.

Den Vorschlägen wird grundsätzlich zugestimmt. Die Patentanwaltskammer ist jedoch der Ansicht, dass Artikel 16 Absatz 2 und 3 um den Fall ergänzt

werden sollten, dass Widerspruch erhoben und zurückgenommen wurde. Dadurch soll klargestellt werden, wie in diesem Fall die Benutzungsschonfristen zu berechnen sind, da die Absätze 2 und 3 lediglich den Fall beinhalten, dass der Widerspruch erhoben und nicht zurückgenommen wurde.

Darüber hinaus sollte in Artikel 16 Absatz 4a) der deutschen Fassung verdeutlicht werden, dass sich das Wort „auch“ auf die Marke in der benutzten Form und nicht auf den Namen des Inhabers bezieht. Der letzte Teilsatz müsste daher lauten: „..., unabhängig davon, ob die Marke auch in der benutzten Form auf den Namen des Inhabers eingetragen ist;“.

XI. Zwischenrecht des Inhabers einer später eingetragenen Marke als Einrede im Verletzungsverfahren (Artikel 18)

Des Weiteren sieht die Kommission in Artikel 18 vor, Zwischenrechte an einer jüngeren Marke als Einrede in Verletzungsverfahren zu erheben zu können.

Die Patentanwaltskammer begrüßt diese Ergänzung grundsätzlich, schlägt allerdings vor, in den Absätzen 1 und 2 den Satzteil „für nichtig erklärt wird“ in „für nichtig zu erklären wäre“ zu ändern oder alternativ die Formulierung „für verfallen oder nichtig hätte erklärt werden können“ zu wählen.

Im Übrigen fällt auf, dass sich der Vorschlag für die Verordnung und der Vorschlag für die Richtlinie durch den Halbsatz „auch wenn dieses Recht nicht mehr gegen die jüngere Marke geltend gemacht werden kann“, der in Absatz 3 des Entwurfs für die Richtlinie enthalten ist, unterscheidet. Die Patentanwaltskammer schlägt daher vor, diesen Teilsatz auch in die Fassung des Artikel 13a des Vorschlags zur Verordnung aufzunehmen.



XII. Rechtsübergang einer eingetragenen Marke (Artikel 22)

Nach Vorschlag der Kommission sollen Regelungen zum Rechtsübergang einer eingetragenen Marke eingeführt werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit schlägt die Patentanwaltskammer vor, hier ein Schriftform-Erfordernis zu verlangen.

XIII. Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen (Artikel 40)

Grundsätzlich begrüßt die Patentanwaltskammer die von der Kommission beabsichtigte Änderung des Artikels 40.

Allerdings wird bei dem Entwurf des Artikels 40 das Thema Um- bzw. Neuklassifikation vermisst. Insbesondere im Hinblick auf die veränderte Handhabung der Klassifizierung bzw. Behandlung der Klassenüberschriften aufgrund der „IP-Translator“-Entscheidung des EuGH wäre die Aufnahme einer Regelung der Um- bzw. Neuklassifizierung bestehender Marken hilfreich.

Die Patentanwaltskammer hält daher eine Mindestregelung zur Umklassifizierung von Waren und Dienstleistungen, jedenfalls auf Antrag des Markeninhabers, für notwendig. Es sollte im Rahmen der Verlängerung einer Marke – insbesondere der Gemeinschaftsmarke – die Um- bzw. Neuklassifizierung von Amts wegen jedenfalls dann erfolgen, wenn sich die Klasseneinteilung nach dem Abkommen von Nizza ändert.

Ferner befürwortet die Patentanwaltskammer eine Möglichkeit, die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke auf eine Klasse bei entsprechender Gebührenreduzierung zu beschränken, sofern die Gesamtgebühren für eine Anmeldung einer Klasse und zwei weiteren Klassen gegenüber der geltenden Regelung nicht erhöht werden.

XIV. Prüfung von Amts wegen (Artikel 41)

Die von der Kommission durch die Neueinführung des Artikels 41 vorgeschlagene grundsätzliche Beschränkung der Prüfung einer Markenmeldung von Amts wegen auf absolute Eintragungshindernisse wird von der Patentanwaltskammer sehr begrüßt.

XV. Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke (Artikel 47)

Nach Artikel 47 müssen die Mitgliedstaaten für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke in Zukunft ein Verwaltungsverfahren vor ihren Markenämtern bereitstellen.

Diesen Vorschlag befürwortet die Patentanwaltskammer grundsätzlich. Allerdings ist zu beachten, dass in der deutschen Fassung des Artikels 47 Absatz 3b) die unklare Formulierung „kollidiert“ verwendet wird. In den anderen Sprachfassungen wurde dagegen statt „kollidiert“ das Wort „existiert“ verwendet. Der letzte Halbsatz der Vorschrift sollte daher entsprechend klargestellt werden.

XVI. Dauer der Eintragung (Artikel 50)

Nach Vorschlag der Kommission soll die Dauer der Eintragung zukünftig 10 Jahre ab dem Anmeldetag betragen.

Die Patentanwaltskammer schlägt vor, die deutsche Regelung hinsichtlich der Laufzeit der Marke (§ 47, Abs. 1 MarkenG) zu übernehmen und folglich das Ende der Schutzdauer zum Ende des Monats, in den die Anmeldung fällt, festzulegen.



XVII. Verlängerung der Eintragung (Artikel 51)

Nach der Neufassung des Artikels 51 der Markenrechtsrichtlinie soll für die Verlängerung der Eintragung einer Marke zukünftig ein Antrag zusätzlich zur Einzahlung der Verlängerungsgebühr erforderlich sein.

Die vorgesehene Antragspflicht bei der Verlängerung einer Marke wird von der Patentanwaltskammer befürwortet.

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

25. November 2013

gez. Dr. Christof Keussen
Vizepräsident

gez. Christian Hano
Vorsitzender
des Ausschusses
für Markenrecht