

Berlin, Oktober 2008
Stellungnahme Nr. 64/08
abrufbar unter www.anwaltverein.de

Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins

durch den Ausschuss für Geistiges Eigentum

**zu den Vorschlägen des Bundesministeriums der Justiz
zur Änderung des Markengesetzes
vom August 2008**

Mitglieder des Ausschusses Geistiges Eigentum:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Winfried Tilmann, Düsseldorf (Vorsitzender)
Rechtsanwalt Dr. Henning Harte-Bavendamm, Hamburg
Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Paul-Wolfgang Hertin, Berlin
Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhard E. Ingerl, LL.M., München (Berichterstatter)
Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Jacobs, Köln
Rechtsanwältin Dr. Andrea Jaeger-Lenz, Hamburg
Rechtsanwalt Dr. Thomas Reimann, Düsseldorf
Rechtsanwalt Dr. Arthur Waldenberger, Berlin

zuständiger DAV-Geschäftsführer:

Rechtsanwalt Jens Wagener, Berlin

Verteiler:

EU-Gremien über das DAV Büro Brüssel

Mitglieder des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages

Bundesministerium der Justiz

Bundesrat

Vorstand und Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins

Landesgruppen und –verbände des DAV

Vorsitzende der Gesetzgebungsausschüsse des DAV

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften des DAV

ver.di, Abteilung Richterinnen und Richter

Bundesrechtsanwaltskammer

Steuerberaterverband

Deutscher Richterbund

Bundesverband der Freien Berufe

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Patentanwaltskammer

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

Zeitschrift „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“

Zeitschrift „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“

Zeitschrift „ZEuP“

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Süddeutsche Zeitung

Die Welt

NJW

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.

I. Erweiterung des Widerspruchsverfahrens

Das Bundesministerium der Justiz schlägt vor, das markenrechtliche Widerspruchsverfahren auf Kollisionen neuer Markenmeldungen mit älteren nicht eingetragenen Marken, vor allem aber auch Unternehmenskennzeichen und Werktiteln zu erweitern und die unlautere Beeinträchtigung oder Ausnutzung eines bekannten Kennzeichens als weiteren Widerspruchsgrund neben der Verwechslungsgefahr zuzulassen. Der DAV rät hiervon ab.

1. Die Zuständigkeit von DPMA und BPatG ist seit jeher auf Registerrechte beschränkt. Insbesondere mit Unternehmenskennzeichen oder gar Werktiteln sind DPMA und BPatG bisher nicht befaßt. Es handelt sich hierbei ungeachtet der heutigen Kodifikation im Markengesetz um eigenständige, nicht harmonisierte Kennzeichenrechte, bei denen schon die prioritätsbegründende Entstehung von tatsächlichen Benutzungsvorgängen abhängt, die im Streitfall durch gegebenenfalls aufwendige Beweiserhebungen festzustellen wären. Zu diesen Voraussetzungen sowie zu Gegenstand und Schutzzumfang dieser nicht eingetragenen Kennzeichenrechte haben die hierauf spezialisierten Spruchkörper der ordentlichen Gerichte über Jahrzehnte hinweg ein umfangreiches, sehr detailliertes Fallrecht entwickelt. Erfahrung hiermit ist bei diesen Kennzeichenstreitgerichten vorhanden, nicht aber beim DPMA als Registerbehörde und selbst beim BPatG allenfalls dann, wenn der Senat zufällig einmal mit einem aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit an das BPatG gewechselten Richter besetzt ist. Noch weniger sachkundig ist das DPMA hinsichtlich der an das Wettbewerbsrecht angrenzenden Kollisionstatbestände des unlauteren Eingriffs in bekannte Kennzeichen ohne Verwechslungsgefahr

2. Die Begründung des Bundesministerium der Justiz nennt keinen überzeugenden Grund dafür, warum in diese jahrzehntelang bewährte Aufgabenteilung so grundlegend eingegriffen werden müsste und DPMA/BPatG nun auch in diesem ganz erheblich gesteigerten Umfang in Konkurrenz zu den Kennzeichenstreitgerichten treten sollten.

a) Die gegenwärtige Regelung stellt schon keine „sachlich nicht gerechtfertigte Schlechterstellung“ der Inhaber nicht eingetragener Kennzeichenrechte dar. Der Differenzierungsgrund ergibt sich vielmehr ohne weiteres aus den oben genannten Besonderheiten der nicht eingetragenen Kennzeichenrechte. Ihre Entstehung und ihr Gegenstand können keinem Register entnommen werden. Ihre originäre Schutzfähigkeit ist ungeprüft. Kollisionen mit solchen Rechten können oft nur aufgrund detaillierter Tatsachenfeststellungen und Beweiserhebungen beurteilt werden. Das deutsche Widerspruchsverfahren ist demgegenüber nach höchstrichterlicher Rechtsprechung und ständiger Praxis des DPMA/BPatG „ein summarisches auf die Erledigung einer großen Zahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren, das nicht dafür geeignet ist, komplizierte Sachverhalte zu klären“ (BGH GRUR 2000, 890, 892 - IMMUNINE/IMUKIN; vgl. BPatG GRUR 2005, 773, 775 - Blue Bull/RED BULL; in Bezug genommen zuletzt in BGH GRUR 2008, 731 - alphaCAM, Tz. 19, zur Frage der Berücksichtigung des Rechtsmissbrauchseinwands), geprägt durch Amtsermittlungsgrundsatz (§ 59 MarkenG) und Ausschluss sämtlicher nicht registerkundiger Einwendungen mit Ausnahme der gesetzlich geregelten Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung (§ 43 MarkenG). Die Berücksichtigung nicht eingetragener Kennzeichenrechte würde diesen wohlbedachten Rahmen sprengen, letztendlich auch zur Berücksichtigung sämtlicher Einwendungen zwingen und das DPMA damit in seinem bisherigen Zuschnitt als Registerbehörde überfordern, der nach dem Vorschlag mangels jeglicher gleichzeitiger Änderung institutioneller oder verfahrensrechtlicher Regelungen wohlgemerkt unverändert bleiben soll.

b) Der vom Bundesministerium der Justiz angeführte zahlenmäßige Rückgang der Widerspruchsverfahren in Deutschland hat hieran nichts geändert. Auch „nur“ 5910 Widerspruchsverfahren in 2007 sind eine „große Zahl von Fällen“ im Sinne des traditionellen Verfahrenskonzepts. Die noch immer ganz beträchtliche Dauer der Verfahren in der Praxis belegt überdies, daß von einer so dramatischen Auslastungslücke des DPMA, die nur noch durch neue Widerspruchsmöglichkeiten geschlossen werden könnte, keine Rede sein kann. Generell widerstrebt die hier vorgeschlagene Verdoppelung der Angriffsmöglichkeiten aus nicht eingetragenen bzw. bekannten Kennzeichenrechten der Prozessökonomie insgesamt und beschwört unnötig die Gefahr widersprechender Entscheidungen herauf, die bei den komplexeren nicht eingetragenen Rechten bzw. erweiterten Schutzzatbeständen wesentlich nahe liegender ist als bei bloßen Registerrechtskollisionen.

c) Die in der Begründung schließlich angeführte Angleichung an das gemeinschaftsmarkenrechtliche Widerspruchsverfahren würde überdies Stückwerk bleiben.

Insbesondere bliebe der größte Unterschied unverändert: das deutsche Widerspruchsverfahren soll weiterhin erst nach der Eintragung der jüngeren Marke stattfinden, nicht schon im Anmeldestadium wie im Gemeinschaftsmarkensystem. Das deutsche Widerspruchsverfahren stünde anders als das grundsätzlich vorrangige und endgültige gemeinschaftsmarkenrechtliche Widerspruchsverfahren (zur Löschungswiderklage s. Art. 52, 95, 96, 100 GMV) weiterhin unter dem Vorbehalt abweichender Beurteilung in Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) oder paralleler Löschungsklage (§§ 51, 55 MarkenG), würde also seinen summarischen Charakter nicht verlieren. Hinzu kommt die nach der Praxis der europäischen Instanzen wesentlich schärfere Anwendung des Beibringungsgrundsatzes vor dem Harmonisierungsamt.

II. Wahlmöglichkeit zwischen Erinnerung und Beschwerde

Der DAV begrüßt die vorgeschlagene Wiedereinführung der Wahlmöglichkeit zwischen Erinnerung und Beschwerde in den markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA angesichts der damit verbundenen Möglichkeit der Verfahrensbeschleunigung durch Überspringen der Erinnerungsinstanz. Zu der offensichtlich ebenfalls angestrebten kurzfristig besseren Auslastung des BPatG weist der DAV aber daraufhin, dass die dortigen Beschwerdeverfahren in der Regel immer noch sehr lange dauern und ein Abbau der Rückstände vor Zuweisung vermehrter Verfahren (oder gar neuer Aufgaben in Bezug auf nicht eingetragene Rechte s.o. I.) geboten erscheint.

III. Zulassung der englischen Sprache für internationale Registrierungen

Der DAV begrüßt auch die angesichts des seit 01.09.2008 geltenden Sprachenregimes des Madrider Markenabkommens alternativlose Zulassung der englischen Sprache neben der bisher zwingend vorgeschriebenen französischen Sprache für den vor dem DPMA stattfindenden Teil des Verfahrens zur internationalen Registrierung nach dem Madrider Markenabkommen. Bedauerlich bleibt die schon früher vorgenommene, anachronistisch wirkende Verweigerung Deutschlands gegenüber der dritten Verfahrenssprache Spanisch.