

**Stellungnahme
der Bundesrechtsanwaltskammer
zu den Vorschlägen des Bundesministeriums der Justiz zur
Änderung des Markengesetzes**

**erarbeitet von dem
Ausschuss Gewerblicher Rechtsschutz
der Bundesrechtsanwaltskammer**

Mitglieder:

Rechtsanwältin Dr. Ine-Marie **Schulte-Franzheim**, Köln (Vorsitzende)
Rechtsanwalt Dr. Bernd **Bürglen**, Köln
Rechtsanwalt Dr. Volker **Meinberg**, Hamburg
Rechtsanwalt Dr. Michael **Nieder**, München
Rechtsanwältin Dr. Anke **Nordemann-Schiffel**, Potsdam
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian **Osterrieth**, Düsseldorf
Rechtsanwalt Christian **Reinicke**, Hannover

Verteiler:

Bundesministerium der Justiz

Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
Innenausschuss des Deutschen Bundestages
Arbeitskreise Recht der Bundestagsfraktionen

Landesjustizminister/Justizsenatoren der Länder

Rechtsanwaltskammern

Deutscher Anwaltverein
Patentanwaltskammer
Bundesnotarkammer
Bundessteuerberaterkammer
Deutscher Steuerberaterverband
Wirtschaftsprüferkammer
Institut der Wirtschaftsprüfer
Deutscher Notarverein
Bundesvorstand Neue Richtervereinigung
Bundesverband der Freien Berufe
Deutscher Richterbund e. V., Berlin

C.H. Beck Verlag
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
Redaktion Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht / GRUR
Redaktion Juristenzeitung / JZ, Tübingen
Redaktion Monatsschrift für Deutsches Recht / MDR, Köln
Redaktion Neue Juristische Wochenschrift / NJW, Frankfurt a. M.
ZAP Verlag

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist als Dachverband der 27 regionalen deutschen Rechtsanwaltskammern und der Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichtshof die gesetzliche Vertretung der ca. 147.000 in Deutschland zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Sie tritt für die wirtschaftlichen und rechtlichen Belange der Anwaltschaft ein.

I.

Erweiterung der älteren Rechte, auf die der Widerspruch gestützt werden kann

Die Bundesrechtsanwaltskammer lehnt diese vorgeschlagene Regelung nachdrücklich ab.

1. Das Widerspruchsverfahren ist aus guten Gründen als summarisches Registerverfahren ausgestaltet. Es ist einerseits vom Amtsermittlungsgrundsatz beherrscht, andererseits auf die rasche Erledigung einer Vielzahl von Fällen ausgelegt.¹ Es hat daher eher abstrakt-schematisch abzulaufen und ist nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet.² Hieran ist auch de lege ferenda festzuhalten.
2. Dem wird durch einen beschränkten Prüfungsmaßstab Rechnung getragen, in dessen Rahmen insbesondere alle außerhalb des Registers liegenden Umstände grundsätzlich unberücksichtigt bleiben und lediglich in § 44 ein Korrektiv finden. Ausnahme bilden einerseits die Nichtbenutzungseinrede, welcher der Widersprechende mit der (bloßen) Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung begegnen kann, und andererseits die Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung, wobei aufgrund des beschränkten Prüfungsmaßstabs aber nur eine "liquide" Benutzungslage berücksichtigt wird, d. h. die maßgeblichen Umstände müssen amtsbekannt oder unstrittig sein.³
3. Diese Systematik würde durch vorgeschlagene Gesetzesänderung massiv durchbrochen. Mit bekannten Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 3, mit Benutzungsmarken i. S. d. § 4 Nr. und geschäftlichen Bezeichnungen i. S. d. § 5 (einschließlich der Werktitel) sind nicht nur rechtliche, sondern insbesondere sachverhaltsspezifische Sonderprobleme verbunden, die sich im Rahmen eines summarischen Verfahrens nicht angemessen lösen lassen. Hierzu zählt bereits der Nachweis des Bestehens und des Umfangs des älteren Rechts. Mit dem Charakter eines summarischen, vom Amtsermittlungsgrundsatz beherrschten Registerverfahrens deutscher Prägung ist dies nicht vereinbar. Der bloße

¹ Ströbele/Hacker, § 42 MarkenG, Rndr. 41

² BGH GRUR 2005, 773, 775 - Blue Bull/RED BULL unter Verweis auf BGH GRUR 2000, 890, 892 - IMMUNINE

³ vgl. Ströbele/Hacker, § 9 MarkenG, Rdnr. 192 m. w. Nachw.

statistische Rückgang der absoluten Zahl der Widerspruchsverfahren kann einen mit derart weitgehenden Konsequenzen verbundenen Systembruch nicht rechtfertigen.

4. Eine Benachteiligung der Inhaber älterer Rechte gegenüber den Inhabern jüngerer Rechte besteht de lege lata nicht. Die Möglichkeit der Geltendmachung von Löschungsansprüchen vor ordentlichen Gerichten stellt keinerlei Benachteiligung dar. Im Gegenteil: Aufgrund der Komplexität der Materie ist allein die ordentliche Gerichtsbarkeit der richtige Ort für die Geltendmachung solcher Löschungsansprüche, weil nur aufgrund der dortigen Rahmenbedingungen eine angemessene Qualität der juristischen Sachbearbeitung gewährleistet werden kann. Zudem besteht die Gefahr einer unangemessenen Benachteiligung des Inhabers der jüngeren Marke, weil die eingeschränkten Anforderungen an den Nachweis - Glaubhaftmachung genügt - dazu führen können, dass die Frage des Bestehens oder des Umfangs von älteren Rechten i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 4 Nr. 2 und 5 Abs. 1 vorschnell zugunsten des Inhabers des älteren Rechts entschieden wird. Parallel zum Widerspruchsverfahren eingeleitete gerichtliche Verfahren bergen aufgrund der Verschiedenheit der Prüfungsmaßstäbe zudem die erhöhte Gefahr gegenläufiger Entscheidungen.
5. Die angestrebte Angleichung an das Verfahren nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist auch deshalb nicht sachgerecht, weil deutsches und EU-Widerspruchsverfahren insgesamt nicht vergleichbar sind. Im Verfahren vor dem HABM gelten andere Maßstäbe - z. B. im Hinblick auf den Nachweis von Sachverhaltsumständen -, und es ist auch stärker vom Beibringungsgrundsatz geprägt als das deutsche Widerspruchsverfahren. Ihm fehlt auch deshalb der summarische Charakter des deutschen Verfahrens, weil es - anders als nach deutschem Recht und mit Ausnahme der Löschungswiderklage - ohnehin keine Möglichkeit gibt, eine Gemeinschaftsmarke aufgrund relativer Rechte gerichtlich anzugreifen. Auch für die Löschung eingetragener Gemeinschaftsmarken ist - von der Widerklage abgesehen - kein Gericht, sondern ausschließlich das HABM zuständig. Bei Gemeinschaftsmarken gibt es deshalb - anders als im deutschen Recht - keinen Grund für eine besondere Differenzierung zwischen den Rahmenbedingungen einerseits des Widerspruchs- und andererseits des Löschungsverfahrens.
6. Schließlich würde die vorgeschlagene Regelung das Deutsche Patent- und Markenamt sowie das Bundespatentgericht auch mit sachverhaltsintensiven Verfahren belasten, für die die personellen Kapazitäten nicht ausreichen. Schon jetzt ist eine z. T. unangemessen lange Verfahrensdauer in Widerspruchsverfahren zu beklagen.

II.

Wahlmöglichkeit zwischen Erinnerung und Beschwerde

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt die vorgeschlagene Wahlmöglichkeit zwischen Erinnerung und Beschwerde im Interesse der Verfahrensbeschleunigung.

III.

Wahlmöglichkeit zwischen französischer und englischer Sprache bei Internationalen Registrierungen

Die vorgeschlagene Änderung ist die systematische Konsequenz der zum 01.09.2008 in Kraft tretenden Änderungen im IR-Markensystem und daher zu begrüßen.
