

Bundesrat

Drucksache 524/91

06.09.91

R - AS - Wi

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
(Erstreckungsgesetz - ErstrG)

A. Zielsetzung

Der Gesetzentwurf dient der Herstellung der vollständigen Rechtseinheit im vereinigten Deutschland auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.

B. Lösung

Der Entwurf sieht vor, daß alle vor dem 3. Oktober 1990 in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR begründeten gewerblichen Schutzrechte, die aufgrund der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag derzeit noch auf ihr früheres Schutzgebiet beschränkt sind, auf ganz Deutschland erstreckt werden. Die Schutzrechte werden ohne Antrag von Gesetzes wegen erstreckt. Ausgenommen von der Erstreckung sind lediglich die im Gebiet der ehemaligen DDR registrierten oder zur Registrierung angemeldeten Herkunftsangaben, für die eine Umwandlung in Verbandszeichen auf Antrag vorgesehen ist.

- 2 -

Fristablauf: 18.10.91

Der Entwurf sieht weiter vor, daß auf die erstreckten Schutzrechte mit DDR-Ursprung, die derzeit noch den Rechtsvorschriften der DDR unterliegen, künftig im wesentlichen nur noch Bundesrecht Anwendung finden soll. Für die Überleitung in das Bundesrecht enthält der Entwurf eine Reihe von materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Anpassungs- und Übergangsvorschriften.

Der Entwurf enthält darüber hinaus Regelungen für die Fälle, in denen übereinstimmende Schutzrechte infolge der Erstreckung zusammentreffen. Dabei sind für Kollisionen im Bereich der technischen Schutzrechte und Muster und Modelle einerseits sowie im Bereich der Markenrechte und sonstigen Kennzeichenrechte andererseits unterschiedliche Lösungen vorgesehen.

Zur gütlichen außergerichtlichen Beilegung der aus Kollisionsfällen resultierenden Rechtsstreitigkeiten soll eine Einigungsstelle beim Deutschen Patentamt eingerichtet werden, die von den Parteien zu jeder Zeit angerufen werden kann.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Das Gesetz wird sich auf den Bundeshaushalt nicht nennenswert auswirken; die Haushalte der Länder und der Gemeinden werden nicht berührt. Für den Bundeshaushalt kann die Einrichtung einer Einigungsstelle beim Deutschen Patentamt zu einer äußerst geringen Mehrbelastung führen. Die durch das Gesetz auf das Deutsche Patentamt zukommende geringfügige Mehrarbeit kann dagegen durch das bereits verstärkte Personal des Amtes bewältigt werden.

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß die wirtschaftliche Entwicklung in Gesamtdeutschland und damit auch das Preisniveau durch das Gesetz positiv beeinflußt werden.

Bundesrat

Drucksache 524/91

06.09.91

R - AS - Wi

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
(Erstreckungsgesetz - ErstrG)

Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler

Bonn, den 6. September 1991

021 (131) - 421 00 - Er 3/91

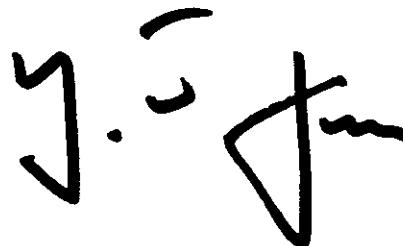
An den
Präsidenten des Bundesrates

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes über die Erstreckung von
gewerblichen Schutzrechten
(Erstreckungsgesetz - ErstrG)

mit Begründung und Vorblatt.

Federführend ist der Bundesminister der Justiz.



Fristablauf: 18.10.91

Entwurf eines Gesetzes über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
(Erstreckungsgesetz-ErstrG)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Teil 1

Erstreckung

Abschnitt 1

Erstreckung auf das in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannte Gebiet

- § 1 Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen
- § 2 Löschung von eingetragenen Warenzeichen
- § 3 Widerspruch gegen angemeldete Warenzeichen

Abschnitt 2

Erstreckung der in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten Gebiet
bestehenden gewerblichen Schutzrechte
auf das übrige Bundesgebiet

Unterabschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

- § 4 Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen
- § 5 Anzuwendendes Recht

Unterabschnitt 2

Besondere Vorschriften für Patente

- § 6 Wirkung erteilter Patente
- § 7 Wirtschaftspatente
- § 8 Nicht in deutscher Sprache vorliegende Patente
- § 9 Benutzungsrechte an Ausschließungspatenten

- § 10 Patentanmeldungen
- § 11 Recherche
- § 12 Prüfung erteilter Patente
- § 13 Einspruchsverfahren in besonderen Fällen
- § 14 Überleitung von Berichtigungsverfahren
- § 15 Abzweigung

Unterabschnitt 3

Besondere Vorschriften für Urheberscheine und Patente für industrielle Muster.

- § 16 Urheberscheine und Patente für industrielle
Muster
- § 17 Anspruch auf Vergütung
- § 18 Benutzungsrechte an Urheberscheinen
- § 19 Anmeldungen von Patenten für industrielle Muster

Unterabschnitt 4

Besondere Vorschriften für Marken

- § 20 Löschung eingetragener Marken nach § 10 Abs. 2
des Warenzeichengesetzes
- § 21 Löschung eingetragener Marken nach § 11 des
Warenzeichengesetzes
- § 22 Prüfung angemeldeter Marken
- § 23 Bekanntmachung angemeldeter Marken; Widerspruch
- § 24 Schutzdauer
- § 25 Übertragung einer Marke; Warenzeichenverbände

Abschnitt 3

Übereinstimmende Rechte; Vorbenutzungs- und Weiterbenutzungsrechte

Unterabschnitt 1

Erfindungen, Muster und Modelle

- § 26 Zusammentreffen von Rechten
- § 27 Vorbenutzungsrechte
- § 28 Weiterbenutzungsrechte
- § 29 Zusammentreffen mit Benutzungsrechten nach § 23
des Patentgesetzes

Unterabschnitt 2

Warenzeichen, Marken und sonstige Kennzeichen

- § 30 Warenzeichen und Marken
- § 31 Sonstige Kennzeichenrechte
- § 32 Weiterbenutzungsrecht

Teil 2

Umwandlung von Herkunftsangaben in Verbandszeichen

- § 33 Umwandlung
- § 34 Antrag auf Umwandlung
- § 35 Anwendung des Warenzeichengesetzes
- § 36 Zusammentreffen von umgewandelten
Herkunftsangaben und Warenzeichen
- § 37 Schutzfähigkeit umgewandelter Herkunftsangaben
- § 38 Weiterbenutzungsrecht

Teil 3

Einigungsverfahren

- § 39 Einigungsstelle
- § 40 Besetzung der Einigungsstelle
- § 41 Ehrenamt; Dienstaufsicht
- § 42 Verfahren vor der Einigungsstelle
- § 43 Einigungsvorschlag; Vergleich
- § 44 Unterbrechung der Verjährung
- § 45 Kosten des Einigungsverfahrens
- § 46 Entschädigung der Mitglieder der Einigungsstelle

Teil 4

Anderung von Gesetzen

- § 47 Änderung des Warenzeichengesetzes
- § 48 Änderung des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts

Teil 5

Übergangs- und Schlußvorschriften

- § 49 Arbeitnehmererfindungen
- § 50 Überleitung von Schlichtungsverfahren
- § 51 Überleitung von Beschwerde- und Nichtigkeitsverfahren
- § 52 Fristen
- § 53 Gebühren
- § 54 Anwendung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und sonstiger Rechtsvorschriften
- § 55 Wählbarkeit in den Vorstand der Patentanwaltskammer nach § 59 der Patentanwaltsordnung
- § 56 Inkrafttreten

Teil 1

Erstreckung

Abschnitt 1

Erstreckung auf das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet

§ 1

Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
und Schutzrechtsanmeldungen

(1) Die am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) in der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiets bestehenden gewerblichen Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Halbleiterschutzrechte, Geschmacksmuster und typographische Schriftzeichen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken) und Anmeldungen von solchen Schutzrechten werden unter Beibehaltung ihres Zeitrangs auf das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet erstreckt.

(2) Das gleiche gilt für die auf Grund internationaler Abkommen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiets eingereichten Anmeldungen und eingetragenen oder erteilten Schutzrechte.

§ 2

Löschung von eingetragenen Warenzeichen

(1) Die Löschung eines nach § 1 erstreckten Warenzeichens, das auf Grund einer in der Zeit vom 1. Juli bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 eingereichten Anmeldung eingetragen worden ist, kann ein Dritter nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes auch dann beantragen, wenn das Zeichen für ihn auf Grund einer beim ehemaligen Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik eingereichten Anmeldung mit älterem Zeitrang für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen eingetragen und nach § 4 erstreckt worden ist. Einer solchen Eintragung steht eine nach § 4 erstreckte international registrierte Marke nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken gleich.

(2) Absatz 1 ist auf Anträge auf Entziehung des Schutzes einer nach § 1 erstreckten international registrierten Marke gemäß § 10 der Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken entsprechend anzuwenden.

§ 3

Widerspruch gegen angemeldete Warenzeichen

(1) Gegen die Eintragung eines in der Zeit vom 1. Juli bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 beim Deutschen Patentamt angemeldeten Zeichens, das nach § 1 erstreckt

worden ist, kann Widerspruch nach § 5 Abs. 4 oder § 6 a Abs. 3 des Warenzeichengesetzes auch erheben, wer für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen ein mit dem angemeldeten Zeichen übereinstimmendes Zeichen (§ 31 des Warenzeichengesetzes) mit älterem Zeitrang, das nach § 4 erstreckt worden ist, beim ehemaligen Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik angemeldet hat. Einer solchen Anmeldung steht eine nach § 4 erstreckte international registrierte Marke nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken gleich.

(2) Hat das Deutsche Patentamt ein in Absatz 1 genanntes Zeichen nach § 5 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes bekanntgemacht und ist die Widerspruchsfrist nach § 5 Abs. 4 oder § 6 a Abs. 3 des Warenzeichengesetzes am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) noch nicht abgelaufen, so kann Widerspruch auf Grund eines in Absatz 1 genannten früheren Zeichens noch bis zum Ablauf von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt erhoben werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Widersprüche nach § 2 der Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken, die gegen eine nach § 1 erstreckte international registrierte Marke erhoben werden, entsprechend anzuwenden.

Abschnitt 2

Erstreckung der in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet
bestehenden gewerblichen Schutzrechte
auf das übrige Bundesgebiet

Unterabschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§ 4

Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
und Schutzrechtsanmeldungen

(1) Die am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet bestehenden gewerblichen Schutzrechte (Ausschließungspatente und Wirtschaftspatente, Urheberrechte und Patente für industrielle Muster, Marken) und Anmeldungen von solchen Schutzrechten werden unter Beibehaltung ihres Zeitrangs auf das übrige Bundesgebiet erstreckt.

(2) Das gleiche gilt für die auf Grund internationaler Abkommen mit Wirkung für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet eingereichten Anmeldungen und eingetragenen oder erteilten Schutzrechte.

(3) Für Herkunftsangaben, die mit Wirkung für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet eingetragen oder angemeldet sind, gelten die §§ 33 bis 38.

§ 5

Anzuwendendes Recht

Unbeschadet der nachfolgenden Bestimmungen sind auf die nach § 4 erstreckten gewerblichen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen die bisher für sie geltenden Rechtsvorschriften (Anlage I Kapitel III Sachgebiet E Abschnitt II Nr. 1 § 3 Abs. 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990, BGBl. 1990 II S. 885, 961) nur noch anzuwenden, soweit es sich um die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und die Schutzdauer handelt. Im übrigen unterliegen sie den mit dem Einigungsvertrag übergeleiteten Vorschriften des Bundesrechts.

Unterabschnitt 2

Besondere Vorschriften für Patente

§ 6

Wirkung erteilter Patente

Die Erteilung eines Patents nach den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik steht der Veröffentlichung der Erteilung des Patents nach § 58 Abs. 1 des Patentgesetzes gleich.

§ 7

Wirtschaftspatente

(1) Nach § 4 erstreckte Wirtschaftspatente gelten als Patente, für die eine Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes abgegeben worden ist. Dies gilt auch für Wirtschaftspatente, die auf Grund des Abkommens vom 18. Dezember 1976 über die ge-

gegenseitige Anerkennung von Urheberscheinen und anderen Schutzdokumenten für Erfindungen (GBI. II Nr. 15 S. 327) mit Wirkung für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet anerkannt worden sind.

(2) Der Inhaber eines auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüften Patents kann zu jedem Zeitpunkt schriftlich gegenüber dem Deutschen Patentamt erklären, daß die Lizenzbereitschaftserklärung nach Absatz 1 als widerrufen gelten soll. Ein Hinweis auf diese Erklärung wird im Patentblatt veröffentlicht. Der Betrag, um den sich die seit dem (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) fällig gewordenen Jahresgebühren ermäßigt haben, ist innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung des Hinweises zu entrichten. § 17 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Patentgesetzes ist entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Fälligkeit der Ablauf der Monatsfrist des Satzes 3 tritt.

(3) Wer vor der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erklärung nach Absatz 2 Satz 2 dem Patentinhaber die Absicht mitgeteilt hat, die Erfindung zu benutzen, und diese in Benutzung genommen hat, bleibt auch weiterhin zur Benutzung in der von ihm in der Anzeige angegebenen Weise berechtigt.

§ 8

Nicht in deutscher Sprache vorliegende Patente

(1) Ist ein nach § 4 erstrecktes Patent nicht in deutscher Sprache veröffentlicht worden, so kann der Patentinhaber die Rechte aus dem Patent erst von dem Tag an geltend machen, an dem eine von ihm eingereichte deutsche Übersetzung der Patentschrift auf seinen

Antrag vom Deutschen Patentamt veröffentlicht worden ist. Mit dem Antrag ist eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Gebühr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

(2) Ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Übersetzung ist im Patentblatt zu veröffentlichen und in der Patentrolle zu vermerken.

(3) Ist die Übersetzung der Patentschrift fehlerhaft, so kann der Patentinhaber die Veröffentlichung einer von ihm eingereichten berichtigten Übersetzung beantragen. Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2 sind entsprechend anzuwenden.

(4) Der Wortlaut der Patentschrift stellt die verbindliche Fassung dar. Ist die Übersetzung der Patentschrift fehlerhaft, so darf derjenige, der in gutem Glauben die Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen hat, auch nach Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung die Benutzung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten im gesamten Bundesgebiet unentgeltlich fortsetzen, wenn die Benutzung keine Verletzung des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift darstellen würde.

§ 9

Benutzungsrechte an Ausschließungspatenten

Das in Artikel 3 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen der Deutschen Demokratischen Republik vom 29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 40 S. 571) vorgesehene Recht,

eine durch ein in ein Ausschließungspatent umgewandeltes Wirtschaftspatent geschützte Erfindung weiterzubenutzen, bleibt bestehen und wird auf das übrige Bundesgebiet erstreckt. Der Patentinhaber hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung.

§ 10

Patentanmeldungen

(1) Ist für eine nach § 4 erstreckte Patentanmeldung eine der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 des Patentgesetzes entsprechende Prüfung noch nicht erfolgt, so ist die Offensichtlichkeitsprüfung nachzuholen.

(2) Liegt die Anmeldung nicht in deutscher Sprache vor, so fordert das Deutsche Patentamt den Anmelder auf, eine deutsche Fassung der Anmeldung innerhalb von drei Monaten nachzureichen. Wird die deutsche Fassung nicht innerhalb der Frist vorgelegt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

(3) Bei einer nach § 4 erstreckten Patentanmeldung wird, sofern die Erteilung des Patents noch nicht beschlossen worden ist, erst dann die freie Einsicht in die Akten nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 des Patentgesetzes gewährt und die Anmeldung als Offenlegungsschrift veröffentlicht, wenn seit dem 3. Oktober 1990 achtzehn Monate verstrichen sind.

(4) Ist für eine nach § 4 erstreckte Patentanmeldung ein Prüfungsantrag wirksam gestellt worden, so wird er weiterbehandelt. Ist die Prüfung von Amts wegen begonnen worden, so wird die Prüfung nur fortgesetzt, wenn der Anmelder den Prüfungsantrag nach § 44 Abs. 1 bis 3 des Patentgesetzes stellt.

§ 11

Recherche

Auf Antrag des Patentinhabers oder eines Dritten ermittelt das Deutsche Patentamt zu einem nach § 4 erstreckten Patent die öffentlichen Druckschriften, die für die Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung in Betracht zu ziehen sind. Mit dem Antrag ist eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Gebühr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt. § 43 Abs. 3 bis 6 und 7 Satz 1 des Patentgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

§ 12

Prüfung erteilter Patente

(1) Ein nach § 4 erstrecktes Patent, das nicht auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüft ist, wird auf Antrag von der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts geprüft. Der Antrag kann vom Patentinhaber und jedem Dritten gestellt werden. § 44 Abs. 1, 3 und 5 Satz 1 und § 45 des Patentgesetzes sind entsprechend anzuwenden; § 44 Abs. 4 Satz 1 und 2 des Patentgesetzes ist entsprechend anzuwenden, wenn ein Antrag nach § 11 gestellt worden ist.

(2) Ein für ein nach § 4 erstrecktes Patent bereits wirksam gestellter Prüfungsantrag wird von der Prüfungsstelle weiterbehandelt. Eine von Amts wegen bereits begonnene Prüfung eines Patents wird fortgesetzt.

(3) Die Prüfung nach den Absätzen 1 und 2 führt zur Aufrechterhaltung oder zum Widerruf des Patents. § 58 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Patentgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Gegen die Aufrechterhaltung kann Einspruch nach § 59 des Patentgesetzes erhoben werden.

(4) Auf Patente im Sinne des Absatzes 1 ist § 81 Abs. 2 des Patentgesetzes nicht anzuwenden.

(5) § 130 des Patentgesetzes ist auf Prüfungsverfahren nach den Absätzen 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 13

Einspruchsverfahren in besonderen Fällen

Ist vom Deutschen Patentamt ein nach § 4 erstrecktes Patent nach § 18 Abs. 1 oder 2 des Patentgesetzes der Deutschen Demokratischen Republik bestätigt oder erteilt worden, so kann bis zum Ablauf des (einsetzen: Datum des letzten Tages des dritten auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats) noch Einspruch beim Deutschen Patentamt erhoben werden. Die §§ 59 bis 62 des Patentgesetzes sind anzuwenden.

§ 14

Überleitung von Berichtigungsverfahren

Berichtigungsverfahren nach § 19 des Patentgesetzes der Deutschen Demokratischen Republik, die am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) beim Deutschen Patentamt noch anhängig sind, werden in der Lage, in der sie sich befinden, als Beschränkungsverfahren nach § 64 des Patentgesetzes weitergeführt.

§ 15

Abzweigung

(1) Die Erklärung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Gebrauchsmustergesetzes kann auch in bezug auf nach § 4 erstreckte Patente oder Patentanmeldungen abgegeben werden. Dies gilt nicht für Patente, die vom ehemaligen Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik nach Prüfung auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen erteilt oder bestätigt worden sind.

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Patenten kann die Erklärung bis zum Ablauf von zwei Monaten nach dem Ende des Monats, in dem ein etwaiges Prüfungsverfahren oder ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, jedoch längstens bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem Anmeldetag des Patents abgegeben werden.

(3) Rechte nach § 9 oder auf Grund von § 7 Abs. 1 und 3, die Erfindung gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung zu benutzen, und Weiterbenutzungsrechte nach § 28 gelten auch gegenüber einem nach Absatz 1 abgezweigten Gebrauchsmuster.

Unterabschnitt 3

Besondere Vorschriften für Urheberscheine und Patente für industrielle Muster

§ 16

Urheberscheine und Patente für industrielle Muster

(1) Nach § 4 erstreckte Urheberscheine und Patente für industrielle Muster gelten als Geschmacksmuster im Sinne des Geschmacksmustergesetzes. § 5 Satz 1 bleibt unberührt.

(2) Bei nach § 4 erstreckten Urheberscheinen gilt der Ursprungsbetrieb im Sinne des § 4 der Verordnung über industrielle Muster vom 17. Januar 1974 (GBl. I Nr. 15 S. 140), die durch Verordnung vom 9. Dezember 1988 (GBl. I Nr. 28 S. 333) geändert worden ist, oder dessen Rechtsnachfolger als Inhaber des Schutzrechts.

§ 17

Anspruch auf Vergütung

Ist der Anspruch des Urhebers eines Musters oder Modells auf Vergütung nach den bisher anzuwendenden Rechtsvorschriften bereits entstanden, so ist die Vergütung noch nach diesen Vorschriften zu zahlen.

§ 18

Benutzungsrechte an Urheberscheinen

Wer ein Muster oder Modell, das durch einen nach § 4 erstreckten Urheberschein geschützt ist oder das zur Erteilung eines Urheberscheins angemeldet wurde, nach den bisher anzuwendenden Rechtsvorschriften rechtmäßig in Benutzung genommen hat, kann dieses im gesamten Bundesgebiet weiterbenutzen. Der Inhaber des Schutzrechts kann von dem Benutzungsberechtigten eine angemessene Vergütung für die Weiterbenutzung verlangen.

§ 19

Anmeldungen von Patenten für
industrielle Muster

(1) Ist eine nach § 4 erstreckte Anmeldung eines Patents für ein industrielles Muster nach § 10 Abs. 1 der Verordnung über industrielle Muster bekanntgemacht worden, so steht dies der Bekanntmachung der Eintragung der Anmeldung in das Musterregister nach § 8 Abs. 2 des Geschmacksmustergesetzes gleich. Ist die Anmeldung eingetragen, aber noch nicht bekanntgemacht worden, so erfolgt die Bekanntmachung nach § 8 Abs. 2 des Geschmacksmustergesetzes.

(2) Ist die Anmeldung noch nicht eingetragen worden, so erfolgt die Behandlung der Anmeldung und ihre Eintragung, auch soweit die Prüfung der Anmeldeerfordernisse nach § 9 der Verordnung über industrielle Muster bereits stattgefunden hat, nach den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes; § 10 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Geschmacksmustergesetzes ist nicht anzuwenden.

(3) Ist die Bekanntmachung einer Anmeldung nach § 10 Abs. 2 der Verordnung über industrielle Muster ausgesetzt worden und ist die Aussetzungsfrist am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) noch nicht abgelaufen, so wird nach Ablauf der Aussetzungsfrist, spätestens jedoch nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem 3. Oktober 1990, die Bekanntmachung entsprechend § 8 b Abs. 3 des Geschmacksmustergesetzes nachgeholt, sofern nicht der Inhaber des Musters oder Modells die Löschung der Eintragung des Musters oder Modells beantragt. Das Deutsche Patentamt gibt dem eingetragenen Inhaber Nachricht, daß die Bekanntmachung nachgeholt wird, wenn nicht innerhalb von einem Monat nach Zustellung der Nachricht ein Antrag auf Löschung der Eintragung des Musters oder Modells gestellt wird.

(4) Eine noch nicht abgeschlossene Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen nach § 11 der Verordnung über industrielle Muster wird eingestellt. Die für einen Antrag auf Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen entrichtete Gebühr wird erstattet.

(5) Einsprüche nach § 10 Abs. 3 der Verordnung über industrielle Muster, die noch nicht erledigt sind, werden vom Deutschen Patentamt nicht weiterbehandelt.

Unterabschnitt 4

Besondere Vorschriften für Marken

§ 20

Löschung eingetragener Marken nach § 10 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes

(1) Die Löschung einer nach § 4 erstreckten Marke erfolgt von Amts wegen oder auf Antrag nach § 10 Abs. 2

Nr. 2 des Warenzeichengesetzes nur dann, wenn die Marke sowohl nach den bisher anzuwendenden Rechtsvorschriften als auch nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes nicht schutzfähig ist.

(2) Absatz 1 ist auf Anträge auf Entziehung des Schutzes einer nach § 4 erstreckten international registrierten Marke gemäß § 10 der Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken entsprechend anzuwenden.

§ 21

Löschung eingetragener Marken nach § 11 des Warenzeichengesetzes

(1) Die Löschung einer nach § 4 erstreckten Marke, die auf Grund einer in der Zeit vom 1. Juli bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 eingereichten Anmeldung eingetragen worden ist, kann ein Dritter nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes auch dann beantragen, wenn das Zeichen für ihn auf Grund einer Anmeldung mit älterem Zeitrang für gleiche oder gleichartige Waren in der Zeichenrolle eingetragen steht und nach § 1 erstreckt worden ist. Einer solchen Eintragung steht eine nach § 1 erstreckte international registrierte Marke nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken gleich.

(2) Absatz 1 ist auf Anträge auf Entziehung des Schutzes einer nach § 4 erstreckten international registrierten Marke gemäß § 10 der Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken entsprechend anzuwenden.

§ 22

Prüfung angemeldeter Marken

(1) Auf nach § 4 erstreckte Markenmeldungen sind die Vorschriften des Warenzeichengesetzes anzuwenden, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Versagung der Eintragung kann nicht darauf gestützt werden, daß es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine nach dem Warenzeichengesetz nicht eintragbare Markenform handelt.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf nach § 4 erstreckte international registrierte Marken nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken entsprechend anzuwenden.

§ 23

Bekanntmachung angemeldeter Marken;
Widerspruch

(1) Nach § 4 erstreckte Markenmeldungen werden, auch soweit eine Prüfung nach den bisher anzuwendenden Rechtsvorschriften bereits stattgefunden hat, nach § 5 Abs. 2 oder § 6 a Abs. 3 des Warenzeichengesetzes bekanntgemacht.

(2) Gegen die Eintragung der in Absatz 1 genannten angemeldeten Zeichen kann nach § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes Widerspruch nur erheben,

1. wer für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen ein mit dem angemeldeten Zeichen übereinstimmendes Zeichen (§ 31 des Warenzeichengesetzes)

mit älterem Zeitrang, das nach § 4 erstreckt worden ist, beim ehemaligen Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik angemeldet hat, oder

2. wer, soweit das bekanntgemachte Zeichen in der Zeit vom 1. Juli bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 beim ehemaligen Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik angemeldet worden ist, für gleiche oder gleichartige Waren ein mit dem angemeldeten Zeichen übereinstimmendes Zeichen (§ 31 des Warenzeichengesetzes) mit älterem Zeitrang, das nach § 1 erstreckt worden ist, beim Deutschen Patentamt angemeldet hat.

Den in Nummer 1 und Nummer 2 bezeichneten früheren Anmeldungen stehen nach § 1 oder § 4 erstreckte international registrierte Marken nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken gleich.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Widersprüche nach § 2 der Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken, die gegen eine nach § 4 erstreckte international registrierte Marke erhoben werden, entsprechend anzuwenden.

§ 24

Schutzdauer

Auf die Berechnung der Dauer des Schutzes von nach § 4 erstreckten Marken ist § 9 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes anzuwenden.

§ 25

Übertragung einer Marke; Warenzeichenverbände

(1) Eine vor dem (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) vorgenommene Übertragung der sich aus einer Marke oder Markenmeldung, die nach § 4 erstreckt worden ist, ergebenden Rechte ist abweichend von § 17 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 30. November 1984 (GBl. I Nr. 33 S. 397), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 40 S. 571) geändert worden ist, auch ohne entsprechende Eintragung im Register wirksam.

(2) Die Löschung eines nach § 1 erstreckten Verbandszeichens oder einer nach § 4 erstreckten Kollektivmarke oder die Versagung der Eintragung eines solchen Zeichens kann nicht darauf gestützt werden, daß der Verband, für den das Zeichen eingetragen oder angemeldet ist, nicht rechtsfähig ist, wenn dieser am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) in das Verbandsregister nach § 7 des Gesetzes über Warenkennzeichen eingetragen war und er oder derjenige, dem das durch die Anmeldung oder Eintragung des Zeichens begründete Recht von dem Verband übertragen worden ist, dem Deutschen Patentamt bis zum Ablauf des (einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Monats) nachweist, daß er die Voraussetzungen für die Anmeldung eines Verbandszeichens nach § 17 Abs. 1 oder 2 und § 18 Satz 1 des Warenzeichengesetzes erfüllt; § 20 des Warenzeichengesetzes ist insoweit nicht anzuwenden.

Abschnitt 3

Übereinstimmende Rechte; Vorbenutzungs- und Weiterbenutzungsrechte

Unterabschnitt 1

Erfindungen, Muster und Modelle

§ 26

Zusammentreffen von Rechten

(1) Soweit Patente, Patentanmeldungen oder Gebrauchsmuster, die nach diesem Gesetz auf das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet oder das übrige Bundesgebiet erstreckt werden, in ihrem Schutzbereich übereinstimmen und infolge der Erstreckung zusammentreffen, können die Inhaber dieser Schutzrechte oder Schutzrechtsanmeldungen ohne Rücksicht auf deren Zeitrang Rechte aus den Schutzrechten oder Schutzrechtsanmeldungen weder gegeneinander noch gegen die Personen, denen der Inhaber des anderen Schutzrechts oder der anderen Schutzrechtsanmeldung die Benutzung gestattet hat, geltend machen.

(2) Der Gegenstand des Schutzrechts oder der Schutzrechtsanmeldung darf jedoch in dem Gebiet, auf das das Schutzrecht oder die Schutzrechtsanmeldung erstreckt worden ist, nicht oder nur unter Einschränkungen benutzt werden, soweit die uneingeschränkte Benutzung zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Inhabers des anderen Schutzrechts oder der anderen Schutzrechtsan-

meldung oder der Personen, denen er die Benutzung des Gegenstands seines Schutzrechts oder seiner Schutzrechtsanmeldung gestattet hat, führen würde, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles und bei Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten unbillig wäre.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn infolge der Erstreckung übereinstimmende Geschmacksmuster, Urheberscheine oder Patente für industrielle Muster oder Anmeldungen von solchen Schutzrechten zusammentreffen.

§ 27

Vorbenutzungsrechte

(1) Ist die Wirkung eines nach § 1 oder § 4 erstreckten Patents oder Gebrauchsmusters durch ein Vorbenutzungsrecht eingeschränkt (§ 12 des Patentgesetzes, § 13 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes, § 13 Abs. 1 des Patentgesetzes der Deutschen Demokratischen Republik), so gilt dieses Vorbenutzungsrecht mit den sich aus § 12 des Patentgesetzes ergebenden Schranken im gesamten Bundesgebiet.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Vorbenutzungsrechts in dem Gebiet vorliegen, in dem das Schutzrecht bisher nicht galt.

§ 28

Weiterbenutzungsrechte

(1) Die Wirkung eines nach § 1 oder § 4 erstreckten Patents oder Gebrauchsmusters tritt gegen denjenigen nicht ein, der die Erfindung in dem Gebiet, in dem das Schutzrecht bisher nicht galt, nach dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag und vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig in Benutzung genommen hat. Dieser ist befugt, die Erfindung im gesamten Bundesgebiet für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten mit den sich aus § 12 des Patentgesetzes ergebenden Schranken auszunutzen, soweit die Benutzung nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Inhabers des Schutzrechts oder der Personen, denen er die Benutzung des Gegenstands seines Schutzrechts gestattet hat, führt, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles und bei Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten unbillig wäre.

(2) Absatz 1 ist auf nach § 1 oder § 4 erstreckte Geschmacksmuster, Urheberscheine und Patente für industrielle Muster und Halbleiterschutzrechte entsprechend anzuwenden.

§ 29

Zusammentreffen mit Benutzungsrechten
nach § 23 des Patentgesetzes

Soweit Patente oder Patentanmeldungen, für die eine Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 des Patentgesetzes abgegeben worden ist oder nach § 7 als abgegeben gilt, mit Patenten, Patentanmeldungen oder Gebrauchsmustern in ihrem Schutzbereich übereinstimmen und infolge der Erstreckung nach diesem Gesetz zusammentreffen, können die Inhaber der zuletzt genannten Patente, Patentanmeldungen oder Gebrauchsmuster die Rechte aus diesen Schutzrechten oder Schutzrechtsanmeldungen ohne Rücksicht auf deren Zeitrang gegen denjenigen geltend machen, der nach § 23 Abs. 3 Satz 4 des Patentgesetzes berechtigt ist, die Erfindung zu benutzen. § 28 bleibt unberührt.

Unterabschnitt 2

Warenzeichen, Marken und sonstige Kennzeichen

§ 30

Warenzeichen und Marken

(1) Trifft ein Warenzeichen, das nach § 1 auf das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet erstreckt wird, infolge der Erstreckung mit einer übereinstimmenden Marke zusammen, die nach § 4 auf das übrige Bundesgebiet erstreckt wird, so darf jedes der Zeichen in dem Gebiet, auf das es erstreckt wird, nur mit Zustimmung des Inhabers des anderen Zeichens benutzt werden.

(2) Das Zeichen darf auch ohne Zustimmung des Inhabers des anderen Zeichens in dem Gebiet, auf das es erstreckt wird, benutzt werden

1. zur Werbung in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, wenn die Verbreitung dieser öffentlichen Bekanntmachungen oder Mitteilungen nicht in zumutbarer Weise auf das Gebiet beschränkt werden kann, in dem das Zeichen bisher schon galt,
2. soweit sich der Ausschluß von der Benutzung des Zeichens in diesem Gebiet unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles und bei Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten und der Allgemeinheit als unbillig erweist.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 kann der Zeicheninhaber von demjenigen, der das andere Zeichen benutzt, eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit er durch die Benutzung über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt wird.

§ 31

Sonstige Kennzeichenrechte

Treffen Warenzeichen oder Marken, die nach diesem Gesetz auf das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet oder auf das übrige Bundesgebiet erstreckt werden, infolge der Erstreckung mit einem Namen, einer Firma, einer besonderen Bezeichnung eines Unternehmens oder einem sonstigen durch Benutzung erworbenen Kennzeichenrecht zusammen, so ist § 30 entsprechend anzuwenden.

§ 32

Weiterbenutzungsrecht

Die Wirkung einer nach § 4 auf das übrige Bundesgebiet erstreckten eingetragenen Marke oder Marken Anmeldung, die nach § 1 oder § 4 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen wäre, tritt gegen denjenigen nicht ein, der ein mit der Marke übereinstimmendes Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen im übrigen Bundesgebiet bereits vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig benutzt hat. Dieser ist befugt, das Zeichen im gesamten Bundesgebiet zu benutzen, soweit die Benutzung nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Markeninhabers oder der Personen, denen er die Benutzung der Marke gestattet hat, führt, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles und bei Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten und der Allgemeinheit unbillig wäre.

Teil 2

Umwandlung von Herkunftsangaben in Verbandszeichen

§ 33

Umwandlung

(1) Die in das Register für Herkunftsangaben eingetragenen Herkunftsangaben und die zur Eintragung in dieses Register angemeldeten Herkunftsangaben werden auf Antrag gemäß den nachfolgenden Bestimmungen in Verbandszeichen (§§ 17 bis 23 des Warenzeichengesetzes) umgewandelt.

(2) Die in Verbandszeichen umgewandelten Herkunftsangaben erhalten im übrigen Bundesgebiet denselben Zeitrang wie in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet.

§ 34

Antrag auf Umwandlung

(1) Der Antrag auf Umwandlung kann nur von den in § 17 des Warenzeichengesetzes aufgeführten rechtsfähigen Verbänden oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts gestellt werden.

(2) Der Antrag auf Umwandlung ist bis zum Ablauf des (einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalendernats) zu stellen. Der Antrag ist gebührenfrei. Gegen die Versäumung der Frist findet keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt.

(3) Wird der Antrag nicht innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist gestellt, so erlischt das Recht aus der Eintragung in das Register für Herkunftsangaben oder das mit der Anmeldung der Herkunftsangabe begründete Recht. Das Erlöschen ist in dem Register oder in den Akten der Anmeldung zu vermerken.

(4) Das Erlöschen von Rechten gemäß Absatz 3 beeinträchtigt nicht die Befugnis, Ansprüche hinsichtlich der betroffenen Herkunftsangaben nach den allgemeinen Vorschriften geltend zu machen.

§ 35

Anwendung des Warenzeichengesetzes

Der Antrag auf Umwandlung wird, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, als Anmeldung eines Verbandszeichens nach den §§ 17 bis 23 des Warenzeichengesetzes behandelt.

§ 36

Zusammentreffen von umgewandelten
Herkunftsangaben und Warenzeichen

Die §§ 2 und 3, 20 bis 24 und 30 bis 32 sind auf Anträge auf Umwandlung von Herkunftsangaben in Verbandszeichen und als Verbandszeichen eingetragene umgewandelte Herkunftsangaben entsprechend anzuwenden.

§ 37

Schutzzfähigkeit umgewandelter Herkunftsangaben

Liegen die Voraussetzungen für die Eintragung eines Verbandszeichens im übrigen vor, so kann die Umwandlung einer eingetragenen oder angemeldeten Herkunftsangabe in ein Verbandszeichen nicht mit der Begründung abgelehnt werden, daß es sich nicht um eine Herkunftsangabe handelt, es sei denn, daß die Bezeichnung ihre ursprüngliche Bedeutung als geographische Angabe verloren hat und von den in Betracht kommenden Verkehrskreisen im gesamten Bundesgebiet ausschließlich als Warenname oder als Bezeichnung einer Sorte oder Art eines Erzeugnisses aufgefaßt wird.

§ 38

Weiterbenutzungsrecht

(1) Trifft eine in ein Verbandszeichen umgewandelte Herkunftsangabe im übrigen Bundesgebiet auf eine übereinstimmende Bezeichnung, die dort vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig als Gattungsbezeichnung benutzt worden ist, so darf die Bezeichnung zur Kennzeichnung von Waren oder Verpackungen oder in Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen und dergleichen noch bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der Eintragung des Verbandszeichens benutzt werden. Nach Ablauf dieser Frist noch vorhandene, so gekennzeichnete Waren oder Verpackungen oder vorhandene Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen dürfen noch bis zum Ablauf von weiteren zwei Jahren abgesetzt und aufgebraucht werden.

(2) Trifft eine in ein Verbandszeichen umgewandelte Herkunftsangabe im übrigen Bundesgebiet auf eine übereinstimmende Bezeichnung, die dort vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig von einem Unternehmen benutzt worden ist, das hinsichtlich der Benutzung dieser Bezeichnung die Tradition eines ursprünglich in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet ansässigen Geschäftsbetriebs fortführt, so ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß die Frist zur Weiterbenutzung nach Satz 1 zehn Jahre beträgt.

Teil 3

Einigungsverfahren

§ 39

Einigungsstelle

(1) In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Zusammentreffen von nach diesem Gesetz erstreckten gewerblichen Schutzrechten oder Benutzungsrechten ergeben, kann jede der Parteien zu jeder Zeit die Einigungsstelle anrufen.

(2) Die Einigungsstelle hat die Aufgabe, in Streitigkeiten der in Absatz 1 bezeichneten Art eine gütliche Einigung zwischen den Parteien zu vermitteln.

(3) Die Einigungsstelle wird beim Deutschen Patentamt errichtet. Sie kann auch außerhalb ihres Sitzes zusammentreten.

§ 40

Besetzung der Einigungsstelle

(1) Die Einigungsstelle besteht aus einem Vorsitzenden oder seinem Vertreter und zwei Beisitzern.

(2) Der Vorsitzende und sein Vertreter müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen und auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erfahren sein. Sie werden vom Bundesminister der Justiz zum Beginn des Kalenderjahres für dessen Dauer berufen.

(3) Die Beisitzer werden vom Vorsitzenden für den jeweiligen Streitfall aus einer vom Präsidenten des Deutschen Patentamts alljährlich für das Kalenderjahr aufzustellenden Liste der Beisitzer berufen. Die Berufung soll im Einvernehmen mit den Parteien erfolgen. Einem einvernehmlichen Vorschlag der Parteien soll der Vorsitzende in der Regel entsprechen, auch wenn die vorgeschlagenen Personen nicht in der Liste aufgeführt sind.

(4) Für die Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern der Einigungsstelle sind die §§ 41 bis 43 und § 44 Abs. 2 bis 4 der Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden. Über das Ablehnungsgesuch entscheidet das Bundespatentgericht.

§ 41

Ehrenamt; Dienstaufsicht

(1) Die Mitglieder der Einigungsstelle üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der Vorsitzende und sein Vertreter können auch hauptamtlich berufen werden.

(2) Der Vorsitzende und sein Vertreter werden vom Bundesminister der Justiz, die Beisitzer vom Vorsitzenden vor ihrer ersten Dienstleistung zur gewissenhaften und unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet.

(3) Die Dienstaufsicht über die Einigungsstelle führt der Vorsitzende, die Dienstaufsicht über den Vorsitzenden der Bundesminister der Justiz.

§ 42

Verfahren vor der Einigungsstelle

(1) Die Anrufung der Einigungsstelle erfolgt durch schriftlichen Antrag. Der Antrag soll eine kurze Darstellung des Sachverhalts sowie Namen und Anschrift der anderen Partei enthalten.

(2) Auf das Verfahren vor der Einigungsstelle sind die §§ 1035 und 1036 der Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden. § 1034 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung ist entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß auch Patentanwälte, Erlaubnisscheininhaber und im Rahmen des § 156 der Patentanwaltsordnung auch Patentassessoren von der Einigungsstelle nicht zurückgewiesen werden dürfen.

(3) Im übrigen bestimmt die Einigungsstelle das Verfahren selbst. Sie kann das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen.

§ 43

Einigungsvorschlag; Vergleich

(1) Die Einigungsstelle faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. § 196 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes ist anzuwenden.

(2) Die Einigungsstelle kann den Parteien einen schriftlichen Einigungsvorschlag unterbreiten. Der Einigungsvorschlag darf nur mit Zustimmung der Parteien veröffentlicht werden.

(3) Aus einem vor der Einigungsstelle geschlossenen Vergleich findet die Zwangsvollstreckung statt, wenn er in einem besonderen Schriftstück niedergelegt und unter Angabe des Tages seines Zustandekommens von den Mitgliedern der Einigungsstelle, welche in der Verhandlung mitgewirkt haben, sowie von den Parteien unterschrieben ist. § 797 a der Zivilprozeßordnung ist entsprechend anzuwenden.

§ 44

Unterbrechung der Verjährung

Durch die Anrufung der Einigungsstelle wird die Verjährung in gleicher Weise wie durch Klageerhebung unterbrochen. Die Unterbrechung dauert bis zur Beendigung des Verfahrens vor der Einigungsstelle fort. Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist der Zeitpunkt, zu dem das Verfahren beendet ist, von der Einigungsstelle festzustellen. Der Vorsitzende hat dies den Parteien mitzuteilen. Wird die Anrufung der Einigungsstelle zurückgenommen, so gilt die Unterbrechung der Verjährung als nicht erfolgt.

§ 45

Kosten des Einigungsverfahrens

(1) Mit dem Antrag auf Anrufung der Einigungsstelle ist eine Gebühr von 300 DM zu entrichten. Wird die Gebühr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

(2) Für die Entrichtung der Gebühr nach Absatz 1 und die Erhebung von Auslagen gilt die Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patentamt entsprechend.

(3) Die Einigungsstelle hat eine gütliche Einigung der Parteien über die Pflicht zur Tragung der durch das Verfahren entstandenen Kosten anzustreben. Dies gilt auch dann, wenn eine Einigung in der Sache selbst nicht erzielt wird. Kommt eine Einigung über die Kostenverteilung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle über die Verteilung der nach Absatz 2 zu erhebenden Auslagen nach billigem Ermessen; im übrigen trägt jede Partei die ihr entstandenen Kosten selbst.

(4) Gegen Entscheidungen nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 3 findet die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt. Die Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren sind mit Ausnahme der §§ 76 bis 78 entsprechend anzuwenden.

§ 46

Entschädigung der Mitglieder der Einigungsstelle

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Einigungsstelle erhalten eine Entschädigung nach Maßgabe der §§ 2 bis 5 und 9 bis 11 des Gesetzes über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter; die Maßgabe nach Anlage I Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 24 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 936) findet keine Anwendung. Die Entschädigung wird vom Präsidenten des Deutschen Patentamts festgesetzt. § 12 des Gesetzes über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter gilt entsprechend. Für die gerichtliche Festsetzung ist das Bundespatentgericht zuständig.

Teil 4

Änderung von Gesetzen

§ 47

Änderung des Warenzeichengesetzes

Das Warenzeichengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 1968 (BGBl. I S. 1, 29), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 1990 (BGBl. I S. 422), wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift des Gesetzes wird die Abkürzung "(WZG)" angefügt.

2. § 2 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt:

"Jeder Anmeldung muß ein Verzeichnis der Waren, für die das Zeichen bestimmt ist, sowie eine deutliche Darstellung und, soweit erforderlich, eine Beschreibung des Zeichens beigefügt sein."

3. § 8 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt:

"Das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens begründete Recht kann unabhängig von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem das Warenzeichen gehört, auf andere übertragen werden oder übergehen. Dieses Recht wird im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem das Warenzeichen gehört, erfaßt. Der Übergang wird auf Antrag des Rechtsnachfolgers in der Zeichenrolle

vermerkt, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird. Mit dem Antrag ist eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Gebühr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt."

4. § 11 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 Nr. 2 wird gestrichen.
- b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe "2 und" gestrichen.

§ 48

Änderung des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts

Das Gesetz über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2188), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. März 1990 (BGBl. I S. 422), wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift des Gesetzes werden die folgende Kurzbezeichnung und Abkürzung angefügt:

"(Patentgebührengesetz - PatGebG)".

2. Nach Nummer 113 900 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 1) werden folgende Nummern eingefügt:

Nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Deutsche Mark
"114 000	4. Anträge im Zusammenhang mit der Erstreckung gewerblicher Schutzrechte	
114 100	a) Für die Veröffentlichung von Übersetzungen oder berichtigten Übersetzungen von erstreckten Patenten (§ 8 Abs. 1 und 3 des Erstreckungsgesetzes)	250
114 200	b) Für den Antrag auf Ermittlung der in Betracht zu ziehenden Druckschriften für ein erstrecktes Patent (§ 11 des Erstreckungsgesetzes)	200"

3. In Nummer 133 300 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 1) wird die Angabe "§ 8 Abs. 1 Satz 5" durch die Angabe "§ 8 Abs. 1 Satz 4" ersetzt.

Teil 5

Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 49

Arbeitnehmererfindungen

Auf Erfindungen, die vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet gemacht worden sind, sind die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen über das Entstehen und die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs bei unbeschränkter Inanspruchnahme einer Diensterfindung, soweit bis zum (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) der Vergütungsanspruch noch nicht entstanden ist, sowie die Vorschriften über das Schiedsverfahren und das gerichtliche Verfahren anzuwenden. Im übrigen verbleibt es bei den bisher für sie geltenden Vorschriften (Anlage I Kapitel III Sachgebiet E Abschnitt II Nr. 1 § 11 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990, BGBl. 1990 II S. 885, 962).

§ 50

Überleitung von Schlichtungsverfahren

Verfahren, die am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) bei der Schlichtungsstelle für Vergütungsstreitigkeiten des Deutschen Patentamts noch anhängig sind, gehen in der Lage, in der sie sich befinden, auf die beim Deutschen Patentamt nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen errichtete Schiedsstelle über.

§ 51

Überleitung von Beschwerde-
und Nichtigkeitsverfahren

(1) Verfahren, die am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) bei einer Beschwerdespruchstelle oder einer Spruchstelle für Nichtigkeitsklärung des Deutschen Patentamts noch anhängig sind, gehen in der Lage, in der sie sich befinden, auf das Bundespatentgericht über.

(2) Verfahren, die am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) bei einer Spruchstelle für die Löschung von Warenkennzeichen des Deutschen Patentamts noch anhängig sind, werden von der Warenzeichenabteilung des Deutschen Patentamts fortgeführt.

§ 52

Fristen

Ist Gegenstand des Verfahrens ein nach § 4 erstrecktes Schutzrecht oder eine nach § 4 erstreckte Schutzrechtsanmeldung, so richtet sich der Lauf einer verfahrensrechtlichen Frist, der vor dem (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) begonnen hat, nach den bisher anzuwendenden Rechtsvorschriften.

§ 53

Gebühren

(1) Gebühren für nach § 4 erstreckte Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen, die vor dem (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) fällig geworden sind, sind nach den bisher anzuwendenden Rechtsvorschriften zu entrichten.

(2) Ist eine Gebühr, die ab dem (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) fällig wird, bereits vor diesem Zeitpunkt nach den bisherigen Gebührensätzen wirksam entrichtet worden, so gilt die Gebührenschuld als getilgt.

§ 54

Anwendung des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb und sonstiger
Rechtsvorschriften

Die Anwendung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und der allgemeinen Vorschriften über den Erwerb oder die Ausübung von Rechten, wie insbesondere über den Rechtsmißbrauch, wird durch die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht berührt.

§ 55

Wählbarkeit in den Vorstand der
Patentanwaltskammer nach § 59 der
Patentanwaltsordnung

Patentanwälte, die am 3. Oktober 1990 in die beim ehemaligen Patentamt der Deutschen Demokratischen

Republik geführten Listen der Patentanwälte oder der Patentassessoren eingetragen waren oder einen Antrag auf Eintragung gestellt hatten, können bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995 auch dann zu Mitgliedern des Vorstands der Patentanwaltskammer gewählt werden, wenn sie die Voraussetzung des § 59 Nr. 3 der Patentanwaltsordnung nicht erfüllen.

§ 56

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft.

Begründung

I. Allgemeines

A. Ausgangslage, Ziel des Entwurfs

1. Mit der Herstellung der Einheit Deutschlands wurden gemäß Artikel 8 des Einigungsvertrages auch die bundesdeutschen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in dem Beitrittsgebiet in Kraft gesetzt. Nach den hierzu in Anlage I Kapitel III Sachgebiet E Abschnitt II Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 961) enthaltenen besonderen Bestimmungen (im nachfolgenden: die besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag) wurde die vollständige Rechtseinheit aber nur für ab dem 3. Oktober 1990 neu begründete gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Halbleiterschutzrechte, Geschmacksmuster und typographische Schriftzeichen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken) verwirklicht. Für alle "Altrechte", also für gewerbliche Schutzrechte, die vor diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik Deutschland oder in der Deutschen Demokratischen Republik begründet worden sind, sehen die besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag lediglich die Aufrechterhaltung für das bisherige Schutzgebiet vor. Diese Altrechte unterliegen grundsätzlich nur den bisher für sie geltenden Rechtsvorschriften. Dies bedeutet für Rechte mit Ursprung in der Bundesrepublik Deutschland, daß sie zunächst auf das Bundesgebiet nach dem Stand vom 2. Oktober 1990 begrenzt sind. Für Rechte mit Ursprung in der DDR bedeutet dies in territorialer Hinsicht, daß sie auf das Beitrittsgebiet begrenzt

sind. Ferner unterliegen sie - von einigen Ausnahmen abgesehen - nur den Rechtsvorschriften der DDR, die insoweit kraft des mit dem Einigungsvertrag geschaffenen Bundesrechts bisher noch anzuwenden sind.

Die vollständige Einbeziehung aller Altrechte in die Herstellung der Rechtseinheit war zum Zeitpunkt des Abschlusses des Einigungsvertrages nicht möglich, weil die mit der Erstreckung der Schutzrechte und den dabei auftretenden Kollisionsfällen zusammenhängenden vielschichtigen und schwierigen Fragen nicht in der damals zur Verfügung stehenden Zeit gelöst werden konnten, zumal keine Gelegenheit zur eingehenden Erörterung der Lösungsmöglichkeiten mit den interessierten Kreisen, deren Meinungsbildung erst im Gange war, bestand. In den besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag ist aber schon vorgesehen, daß die auf die jeweiligen Gebiete beschränkte Aufrechterhaltung der gewerblichen Schutzrechte nur ein Übergangsstadium darstellen soll: Nach § 13 dieser Bestimmungen bleibt eine darüber "hinausgehende Rechtsvereinheitlichung, insbesondere die Regelung der Erstreckung bestehender Schutzrechte und anhängiger Anmeldungen auf das jeweils andere Gebiet, dem künftigen gesamtdeutschen Gesetzgeber vorbehalten."

Mit diesem Entwurf wird dieser Ankündigung entsprochen. Der Entwurf zielt daher auf die Herstellung voller Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Er sieht die Erstreckung der in den jeweiligen Teilgebieten be-

stehenden gewerblichen Schutzrechte auf das bisher nicht erfaßte Gebiet vor und enthält Lösungen für die sich in diesem Zusammenhang stellenden Probleme.

2. In die Regelung sollen alle gewerblichen Schutzrechte einbezogen werden, die vor dem 3. Oktober 1990 in der DDR oder in der Bundesrepublik Deutschland begründet worden sind.

Einen Eindruck von der Größenordnung vermittelt die nachfolgende Übersicht über die Zahl der einzubeziehenden Schutzrechte (Stand: 1. Januar 1991, zum Teil gerundete Zahlen).

Rechte mit Ursprung im Bundesgebiet			
Patente			
1.	erteilte Patente	insgesamt:	232.800
	- vom DPA:	145.300	
	- vom EPA mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland:	87.500	
2.	angemeldete Patente	insgesamt:	394.300
	- beim DPA anhängige Anmeldungen:	187.500	
	- beim EPA anhängige Anmeldungen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland:	206.800	
Gebrauchsmuster			
1.	erteilte Gebrauchsmuster:		61.700
2.	abhängige Gebrauchsmusteranmeldungen:		50.300
Halbleiterschutzrechte			
1.	erteilte Schutzrechte:		176
2.	abhängige Schutzrechtsanmeldungen:		5
Geschmacksmuster			
1.	nach neuem Recht ab 1. 7. 1988 erfolgte Eintragungen: *		12.300
	Gesamtzahl der in diesen Eintragungen enthaltenen Muster und Modelle:		78.000
2.	abhängige Anmeldungen:		6.600
	darin enthaltene Muster und Modelle:		43.000
3.	nach dem Haager Musterabkommen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erfolgte internationale Registrierungen (geschätzt):		18.000
	darin enthaltene Muster und Modelle (geschätzt):		54.000
Typographische Schriftzeichen			
1.	eingetragene Schriftzeichen (ab 1.7.1988):		128
2.	angemeldete Schriftzeichen (ab 1.7.1988):		130
Marken			
1.	eingetragene Marken:		316.400
2.	abhängige Anmeldungen:		50.200
3.	nach dem Madrider Markenabkommen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland international registrierte Marken:		111.900

* Zahl der nach altem Recht registrierten Geschmacksmuster ist nicht zu ermitteln

Rechte mit Ursprung in der DDR			
Patente			
1.	vom DDR-Patentamt oder vom Deutschen Patentamt erteilte Patente	insgesamt:	111.200
	- Wirtschaftspatente (bis zum 30. Juni 1990):	97.100	
	- Ausschließungspatente:	14.100	
	- ungeprüfte Patente (Anteil seit 1981):	ca. 79 %	
	- geprüfte Patente (Anteil seit 1981):	ca. 21 %	
	- anhängige Prüfungsverfahren:		4.400
	- Anträge auf Umwandlung von Wirtschaftspatenten in Ausschließungspatente:		19.100
2.	beim Deutschen Patentamt anhängige Anmeldungen:		18.700
Industrielle Muster			
1.	vom DDR-Patentamt oder vom Deutschen Patentamt erteilte Schutzrechte	insgesamt:	1.755
	- Urheberscheine: 1)	1.722	
	- Patente für industrielle Muster: 1)	33	
2.	beim Deutschen Patentamt anhängige Anmeldungen	insgesamt:	5.200
	- mit einstweiliger Wirkung eingetragen: 1)	4.750	
	- noch nicht eingetragen: 1)	450	
3.	nach dem Haager Musterabkommen mit Wirkung für die ehemalige DDR erfolgte internationale Registrierungen (geschätzt): darin enthaltene Muster und Modelle (geschätzt):		600 10.000
Marken			
1.	eingetragene Marken:		19.100
2.	beim Deutschen Patentamt anhängige Anmeldungen:		7.800
3.	nach dem Madrider Markenabkommen mit Wirkung für die ehemalige DDR international registrierte Marken:		105.000
Herkunftsangaben			
1.	eingetragene Herkunftsangaben:		129
2.	beim Deutschen Patentamt anhängige Anmeldungen:		32

1) keine Angabe bezüglich der Zahl der enthaltenen Muster und Modelle

3. Diese Zahlen verdeutlichen die Dimensionen der durch das vorgeschlagene Gesetz zu regelnden Erstreckung der Schutzrechte. Hierfür gibt es in der in- und ausländischen Rechtsgeschichte keine wirklich vergleichbaren Beispiele. Gleichwohl sind bei der Ausarbeitung des Entwurfs die Erfahrungen berücksichtigt worden, die in früheren Fällen des Zusammenschlusses ehemals getrennter Schutzrechtsgebiete zu einem einheitlichen Gebiet gemacht worden sind.

Dies gilt insbesondere für die Eingliederung des Saarlandes in das Bundesgebiet. Die entsprechenden Regelungen finden sich in dem Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 30. Juni 1959 (BGBl. I S. 388). Dieses Gesetz, das sich in der Praxis angesichts der wenigen streitig ausgetragenen Konfliktfälle offenbar bewährt hatte, ist bei der Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfs herangezogen worden, auch wenn die hier vorgeschlagenen Lösungen sowohl in ihren Grundzügen als auch in der Ausgestaltung im einzelnen von den im Saareingliederungsgesetz gewählten Regelungen teilweise erheblich abweichen.

Außerdem ist die Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts und des Geschmacksmusterrechts in den Benelux-Ländern berücksichtigt worden. Auf Grund entsprechender völkerrechtlicher Abkommen zwischen Belgien, Luxemburg und den Niederlanden besteht dort ein einheitlicher Schutzrechtsraum für Marken sowie Muster und Modelle.

Dessen Schaffung erforderte auch die Überleitung ("Erstreckung") der bisher in den einzelnen Benelux-Ländern bestehenden Schutzrechte.

Schließlich ist auch die noch im Gange befindliche Rechtsvereinheitlichung in der Europäischen Gemeinschaft einbezogen worden. Wegen des Grundsatzes der Koexistenz EG weiter Rechte und nationaler, auf das Gebiet des jeweiligen EG-Mitgliedsstaates beschränkter Rechte ist aber auch das Modell der EG-Rechtsvereinheitlichung nicht ohne weiteres auf die Schaffung eines einheitlichen Schutzrechtsraums im vereinigten Deutschland übertragbar.

Der Entwurf sieht daher insgesamt eigene Lösungen vor, die dem Bedürfnis zur Schaffung eines einheitlichen Rechtsraums ebenso Rechnung tragen wie den Besonderheiten, die sich aus der Natur der einzelnen Schutzrechte ergeben.

B. Zur Struktur des Entwurfs

Der Entwurf ist in fünf Teile gegliedert.

Teil 1 (§§ 1 bis 32) bildet den Hauptteil des Entwurfs. Er enthält in insgesamt drei Abschnitten die Regelungen über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten. Abschnitt 1 (§§ 1 bis 3) regelt die Erstreckung der vor dem 3. Oktober 1990 im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begründeten Schutzrechte auf das Beitrittsgebiet. Abschnitt 2 (§§ 4 bis 25) enthält die für die Erstreckung der im Beitrittsgebiet vor dem 3. Oktober 1990 begründeten Rechte auf das übrige Bundesgebiet und für die

Ablösung des bisher noch fortgeltenden DDR-Rechts erforderlichen Regelungen. In Abschnitt 3 (§§ 26 bis 32) finden sich zusammengefaßt die für die infolge der Erstreckung eintretenden Kollisionen von Schutzrechten notwendigen Regelungen.

In Teil 2 (§§ 33 bis 38) wird für die in der DDR durch Registrierung geschützten Herkunftsangaben eine Möglichkeit zur Umwandlung in Verbandszeichen vorgeschlagen.

Teil 3 (§§ 39 bis 46) sieht die Einrichtung einer Einigungsstelle vor, die in den infolge der Erstreckung eintretenden Kollisionsfällen tätig werden soll.

Teil 4 (§§ 47 und 48) enthält Vorschläge zur Änderung des Warenzeichengesetzes und des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts.

In Teil 5 (§§ 49 bis 56) sind Übergangs- und Schlußvorschriften enthalten.

C. Zu den Grundzügen des Entwurfs

1. Gleichberechtigte Einbeziehung aller Schutzrechte

Der Entwurf sieht vor, daß alle vor dem 3. Oktober 1990 in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR begründeten gewerblichen Schutzrechte unter Wahrung ihres ursprünglichen Zeitrangs auf das bisher nicht erfaßte Gebiet erstreckt werden (§§ 1 und 4). Eine Ausnahme gilt lediglich für im

Gebiet der ehemaligen DDR bestehende registrierte oder zur Registrierung angemeldete Herkunftsangaben, für die eine Umwandlung in Verbandszeichen (§§ 17 ff. des Warenzeichengesetzes) vorgeschlagen wird (§§ 33 bis 38).

Die Erstreckung der Schutzrechte ist geboten, weil für ein einheitliches Staats- und Wirtschaftsgebiet grundsätzlich auch im Gesamtgebiet geltende gewerbliche Schutzrechte erforderlich sind. Davon ist auch bei den Verhandlungen der Bundesregierung mit den Vertretern der DDR, die seit Februar 1990 über die sich im gewerblichen Rechtsschutz im Zuge des Zusammenwachsens und der Vereinigung der beiden deutschen Staaten stellenden Fragen und Probleme geführt wurden, stets ausgegangen worden. Es bestand Einvernehmen darüber, daß bei der staatlichen Vereinigung auch alle hier und dort bestehenden gewerblichen Schutzrechte auf das bisher nicht erfaßte Gebiet erstreckt werden sollten, und zwar ungeachtet der großen Unterschiede der Regelungen insbesondere bei den technischen Schutzrechten.

2. Erstreckung ohne Antrag

Der Entwurf sieht vor, daß alle gewerblichen Schutzrechte sozusagen "automatisch" von Gesetzes wegen erstreckt werden, ohne daß es dafür eines Antrags des Schutzrechtsinhabers bedürfte. Ein Antragsverfahren der Art, wie es bei der Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes für die Erstreckung der im Saarland bestehenden Schutzrechte vorgesehen war, scheidet als Lösung hier schon

wegen der großen Zahl der betroffenen Schutzrechte und der sich daher bei einem Antragsverfahren für das Deutsche Patentamt ergebenden Belastungen von vornherein aus. Würde die Erstreckung von einem Antrag abhängig gemacht, würde dies außerdem wegen der dann notwendigen Antragsfristen zu vorübergehender Rechtsunsicherheit führen und in den Fällen, in denen ein Antrag nicht gestellt würde, wegen des erforderlichen Bestandsschutzes den Fortbestand von nur in einem Teilgebiet Deutschlands geltenden Schutzrechten zur Folge haben.

3. Erstreckung für alle Inhaber

Die Erstreckung soll alle Schutzrechte unabhängig davon erfassen, ob es sich bei ihren Inhabern um Inländer oder um Ausländer handelt. Auch insoweit folgt der Entwurf nicht dem Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Nach diesem Gesetz konnten nur die im Saarland ansässigen Schutzrechtsinhaber von der Möglichkeit der Erstreckung Gebrauch machen. Die damals gewählte Lösung beruhte im wesentlichen darauf, daß es sich bei den im Saarland geltenden Schutzrechten um solche handelte, die nach französischem Recht geschützt waren. Eine Einbeziehung aller in Frankreich bestehenden Schutzrechte in die Erstreckung auf das übrige Bundesgebiet kam seinerzeit aber als Lösung nicht in Betracht.

4. Erstreckung auch bei demselben Schutzgegenstand

Die Erstreckung soll auch dann eintreten, wenn es sich um denselben Schutzgegenstand handelt, der für denselben Inhaber im bisherigen Bundesgebiet oder im Beitrittsgebiet durch ein gewerbliches Schutzrecht geschützt ist. Dies dürfte in einem erheblichen Umfang der Fall sein, ohne daß genaue Statistiken dazu vorliegen. Es ist aber damit zu rechnen, daß ein erheblicher Teil der im Beitrittsgebiet von dort nicht Ansässigen gehaltenen Erfindungen zugleich auch im bisherigen Bundesgebiet Schutz genießt. Auch dürfte nur ein kleiner Teil der insgesamt etwa 20.000 im Beitrittsgebiet bestehenden eingetragenen Marken Unternehmen mit Sitz im Beitrittsgebiet gehören. Der übrige Teil ist in Händen von Unternehmen mit Sitz im übrigen Bundesgebiet oder von Ausländern, für die häufig auch im übrigen Bundesgebiet Markenschutz besteht. Vor allem bei den etwa 105.000 international mit Wirkung für die DDR registrierten Marken handelt es sich ganz überwiegend um auch im bisherigen Bundesgebiet Schutz genießende Marken.

Die Erstreckung wird daher in einem erheblichen Umfang zu einem Doppelschutz im Gesamtgebiet führen. Dies kann jedoch hingenommen werden: Zum einen wird es sich nicht immer um den identischen Schutzgegenstand handeln; zum anderen kann davon ausgegangen werden, daß der Inhaber von übereinstimmenden Schutzrechten eines davon schon zur Vermeidung doppelter Gebühren aufgeben wird. Im Bereich der technischen Schutzrechte und der Muster und Modelle handelt es sich ohnehin nur um ein Übergangsproblem, das mit dem Auslaufen der

jeweiligen Schutzrechte entfallen wird. Im Bereich des Markenrechts bereitet der Doppelschutz keine Schwierigkeiten, weil Mehrfacheintragungen derselben Marke mit demselben oder auch mit verschiedenen Waren- oder Dienstleistungsverzeichnissen weit verbreitet sind.

5. Erstreckung von Schutzrechten mit Ursprung in den alten Bundesländern

Für die Erstreckung der vor dem 3. Oktober 1990 im Bundesgebiet begründeten Rechte auf das Gebiet der ehemaligen DDR (§ 1) sind nur einige ergänzende Regelungen erforderlich (§§ 2 und 3), da diese Rechte ohnehin bereits dem Bundesrecht unterliegen. Die ergänzenden Vorschriften im Bereich des Markenrechts tragen dem Umstand Rechnung, daß in § 5 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag der 1. Juli 1990 als Stichtag für den Erwerb von Rechten vorgesehen wurde, die bei der Erstreckung miteinander in Kollision geraten.

Für den Bereich der technischen Schutzrechte enthält der Entwurf dagegen keine Stichtagsregelung für den Erwerb von Rechten in Kollisionsfällen. Dies beruht im wesentlichen darauf, daß der in § 5 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag geregelte Stichtag des 1. Juli 1990 vor allem die ungerechtfertigte Ausnutzung der zunächst noch schutzrechtsfreien Räume verhindern soll. Diese Gefahr ist bei dem Zusammentreffen von Warenzeichen aus dem bisherigen Bundesgebiet und

Marken aus der DDR deswegen besonders groß, weil im Markenrecht kein absoluter Neuheitsbegriff gilt und somit Marken in der DDR auch wirksam begründet werden konnten, wenn für dasselbe oder ein ähnliches Warenzeichen im bisherigen Bundesgebiet bereits Schutz bestand (und umgekehrt). Die Lage ist im Bereich der technischen Schutzrechte wegen des absoluten Neuheitsbegriffs jedoch anders. Die Umsetzung der Stichtagsregelung würde bedeuten, daß über die in § 6 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag bereits enthaltene Regelung hinaus, nach der für ab dem 3. Oktober 1990 eingereichte Anmeldungen auch anhängige DDR-Altanmeldungen uneingeschränkt neuheitsschädlich sind, nunmehr zusätzlich alle ab dem 1. Juli 1990 eingereichten Anmeldungen einbezogen werden müßten. Da die Gefahr der bewußten Ausnutzung schutzrechtsfreier Räume in diesen Fällen nicht gegeben ist und auch sonst keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß es zu einer Vielzahl miteinander kollidierender Rechte kommen wird, sieht der Entwurf davon ab, auch für die Kollision von technischen Schutzrechten den 1. Juli 1990 als maßgeblichen Stichtag zu bestimmen. Dies würde zu einem (rückwirkenden) Eingriff in den Bestand redlich erworbener Schutzrechte führen, der nicht zu rechtfertigen wäre (vgl. hierzu auch die amtlichen Erläuterungen zu § 5 der besonderen Bestimmungen im Einigungsvertrag, Bundestags-Drucksache 11/7817, S. 56).

6. Erstreckung von Schutzrechten mit Ursprung in der DDR

Für die Erstreckung der vor dem 3. Oktober 1990 in der DDR begründeten Rechte auf das übrige Bun-

desgebiet (§ 4) sind demgegenüber nicht nur Regelungen zur Berücksichtigung des Stichtags

1. Juli 1990, sondern weitergehende Vorschriften erforderlich, die sich im wesentlichen daraus ergeben, daß auf diese Altrechte künftig nur noch Bundesrecht Anwendung finden soll, soweit es sich nicht um die Vorschriften über die Schutzfähigkeit der Rechte und ihre Laufdauer handelt (§ 5). Die Anwendung des Bundesrechts auf die in der DDR begründeten Rechte ist erforderlich, um die Rechtseinheit soweit wie möglich nicht nur durch die territoriale Erstreckung, sondern auch durch einheitliche Rechtsvorschriften zu verwirklichen.

a) Patente und Patentanmeldungen

Nach dem Recht der DDR konnte bis zum 1. Juli 1990 Rechtsschutz für Erfindungen durch Wirtschaftspatente und Ausschließungspatente erworben werden. Wirtschaftspatente begründeten kein Ausschlußrecht des Patentinhabers, sondern nur Ansprüche auf Erfindervergütung und Anerkennung der Erfindereigenschaft. Die Erfindungen konnten von allen sozialistischen Betrieben frei benutzt werden. Dabei war das Wirtschaftspatent ganz vorherrschend, weil für sozialistische Betriebe und staatliche Organe überhaupt nur dieses Schutzrecht zur Verfügung stand.

Durch das Gesetz vom 29. Juni 1990 zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen (GBl. I Nr. 40 S. 571, abge-

druckt auch im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (Bl.f.PMZ) 1990 S. 374 und in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1990 S. 932) wurde das DDR-Patentgesetz in wesentlichen Punkten an das Bundesrecht angeglichen. Alle anhängigen Anmeldungen auf Erteilung von Wirtschaftspatenten wurden von Gesetzes wegen in Anträge auf Erteilung von Ausschließungspatenten umgewandelt. Außerdem sah das Gesetz vom 29. Juni 1990 vor, daß erteilte Wirtschaftspatente auf Antrag in Ausschließungspatente umgewandelt werden konnten. Von dieser nur bis zum 31. Dezember 1990 bestehenden Möglichkeit ist in erheblichem Umfang Gebrauch gemacht worden (über 19.000 Umwandlungsanträge). Ferner war die Benutzung einer Erfindung, die durch ein auf alle Schutzvoraussetzungen geprüftes Wirtschaftspatent geschützt war, seit dem 1. Juli 1990 nur gegen angemessenes Entgelt möglich.

Nach dem Entwurf sollen die vom ehemaligen DDR-Patentamt oder die vom Deutschen Patentamt in Anwendung des § 3 Abs. 1 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag erteilten Patente dieselbe Wirkung wie nach dem Patentgesetz erteilte Patente haben (§ 6), und zwar unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Sachprüfung erteilt worden sind.

Während für die Anwendung des Patentgesetzes auf die Ausschließungspatente im übrigen keine

materiell-rechtlichen Anpassungen erforderlich sind, wird für Wirtschaftspatente im Hinblick auf die Ausgestaltung, die sie mit dem Änderungsgesetz vom 29. Juni 1990 erfahren haben, vorgeschlagen, sie als Patente zu behandeln, für die eine Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 des Patentgesetzes als abgegeben gilt (§ 7). Die damit eintretende Rechtslage entspricht im Kern der bisher für Wirtschaftspatente nach der Änderung des DDR-Patentgesetzes ab dem 1. Juli 1990 geltenden Regelung.

An die Stelle der nur bis zum 31. Dezember 1990 gegebenen Möglichkeit, Wirtschaftspatente in Ausschließungspatente umzuwandeln, soll künftig die Möglichkeit treten, die Lizenzbereitschaftserklärung zu widerrufen. Der Widerruf soll aber nur bei solchen Patenten zulässig sein, die auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüft worden sind (§ 7 Abs. 2). Damit soll die Belastung der Öffentlichkeit mit der großen Zahl ungeprüfter Wirtschaftspatente verringert und der Anreiz zur nachträglichen Prüfung gegeben werden.

Der Entwurf sieht weiter vor, daß DDR-Patente, die ohne Prüfung auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen erteilt worden sind, auf Antrag nachträglich einer vollen Sachprüfung unterzogen werden können (§ 12). Außerdem kann ein Antrag auf Recherche gestellt werden (§ 11). Diese Anträge können nicht nur für die - wenigen - noch nicht geprüften Ausschließungspatente, sondern ebenso auch für

die Wirtschaftspatente gestellt werden, um den Widerruf der Lizenzbereitschaftserklärung zu ermöglichen. Je nach dem Ergebnis der Prüfung soll das erteilte Patent aufrechterhalten oder (ganz oder teilweise) widerrufen werden. Eine Frist für den Prüfungsantrag ist nicht vorgesehen, um zu vermeiden, daß das Deutsche Patentamt mit einer Vielzahl sachlich nicht gebotener Prüfungsanträge belastet wird.

Die Möglichkeit, gegen erstreckte Patente Nichtigkeitsklage zum Bundespatentgericht zu erheben, auch wenn es sich um noch nicht auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüfte Patente handelt, bleibt unberührt.

Für die noch anhängigen Patentanmeldungen enthält der Entwurf Regelungen zur Überleitung in das Verfahren nach dem Patentgesetz (§ 10).

Außerdem wird vorgeschlagen, daß aus erstreckten Patenten oder Patentanmeldungen mit DDR-Ursprung Gebrauchsmusteranmeldungen abgezwigt werden können (§ 15).

b) Industrielle Muster

Nach dem Musterrecht der DDR, das aus Zeitgründen - anders als das Patentrecht - nicht mehr vor dem Beitritt an das Recht der Bundesrepublik Deutschland angeglichen werden konnte, wurden für industrielle Muster (Geschmacksmuster) Urheberscheine und Patente erteilt. Urheberscheine waren in ihren Wirkungen dem Wirtschaftspatent vergleichbar; insbesondere begründeten sie ebenso wie dieses kein

Ausschließungsrecht, sondern das Recht des Staates und aller sozialistischen Betriebe zur freien Benutzung.

Nach § 8 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag wurden alle am 3. Oktober 1990 noch anhängigen Anträge auf Erteilung eines Urheberscheins in Anträge auf Erteilung eines Patents für industrielle Muster umgewandelt.

Nach dem Entwurf werden die Urheberscheine und Patente für industrielle Muster insgesamt als Geschmacksmuster im Sinne des Geschmacksmustergesetzes in das bundesdeutsche Recht übergeleitet (§ 16). Zusätzlich sind einige ergänzende Bestimmungen über bestehende Vergütungsansprüche bei Arbeitnehmermustern (§ 17), über rechtmäßig begründete Benutzungsrechte (§ 18) und über die Behandlung anhängiger Anmeldungen (§ 19) vorgesehen. Die im DDR-Musterrecht vorgesehene Prüfung von industriellen Mustern auf das Vorliegen der materiellen Schutzvoraussetzungen soll im Einklang mit den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes nicht mehr durchgeführt werden; anhängige Prüfungsverfahren werden eingestellt.

c) Marken

Nach dem Warenkennzeichengesetz der DDR wurden angemeldete Marken von Amts wegen sowohl auf absolute Eintragungshindernisse als auch auf

entgegenstehende ältere Markenrechte Dritter geprüft. Im übrigen entsprach dieses Gesetz nach den Änderungen, die mit dem Gesetz vom 29. Juni 1990 vorgenommen worden waren, der Warenzeichengesetzgebung in westlichen Staaten. Die Integration der Marken mit DDR-Ursprung bereitet daher vergleichsweise weniger Probleme als im Bereich des Patentrechts und des Musterrechts.

Allerdings sind auch für die Überleitung von eingetragenen und angemeldeten DDR-Marken besondere Vorschriften vor allem im Zusammenhang mit der Anwendung des Bundesrechts erforderlich.

Zwar soll nach § 5 des Entwurfs eine Ausnahme von dem Grundsatz der Anwendung des Bundesrechts auf die erstreckten Rechte mit Ursprung in der DDR insoweit bestehen, wie es sich um die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit der erstreckten Rechte handelt. Dies würde an sich bedeuten, daß bei erstreckten eingetragenen und angemeldeten Marken weiterhin DDR-Recht Anwendung finden würde, soweit es sich um die Schutzfähigkeit der Marken handelt. Dies würde aber im Markenrecht auf Dauer eine unerwünschte und auch nicht erforderliche Uneinheitlichkeit der Rechtslage mit sich bringen, weil Markenrechte grundsätzlich keinen zeitlichen Schranken unterliegen.

Der Entwurf sieht daher eine Reihe von Ausnahmen von dem Grundsatz der Anwendung des DDR-Rechts für die Beurteilung der Schutz-

fähigkeit vor. So soll nach § 20 eine Löschung von eingetragenen Marken aus absoluten Gründen nur dann in Betracht kommen, wenn die Lösungsgründe sowohl im DDR-Recht als auch im Warenzeichengesetz vorgesehen sind. Markenmeldungen, die noch nicht zur Eintragung geführt haben, sollen insgesamt nur den Vorschriften des Warenzeichengesetzes unterliegen (§ 22); es kommt daher auf die Schutzfähigkeit nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes zum Zeitpunkt der Eintragung an. Eine Prüfung angemeldeter Marken auf entgegenstehende ältere Rechte, die nach DDR-Recht von Amts wegen stattfand, soll künftig für alle Rechte einheitlich nur noch auf Widerspruch hin stattfinden (§ 23).

Für nach DDR-Recht durch Eintragung geschützte Herkunftsangaben sieht der Entwurf eine besondere Umwandlungsmöglichkeit in Verbandszeichen (§§ 17 ff. des Warenzeichengesetzes) vor (§§ 33 bis 38). Dabei wird durch die Einräumung eines zeitlich begrenzten Weiterbenutzungsrechts auch der besonderen Situation bei Herkunftsangaben Rechnung getragen, die zur Zeit im übrigen Bundesgebiet rechtmäßig als Gattungsbezeichnungen oder als personengebundene Herkunftsangaben benutzt werden (§ 38).

7. Erstreckung unter Einbeziehung bestehender Benutzungsrechte

Die Inhaber erstreckter Schutzrechte sollen grundsätzlich in dem Gebiet, auf das ihre Rechte erstreckt werden, dieselbe Rechtsstellung erwerben wie im Ursprungsgebiet. Daher werden zu-

sammen mit der Erstreckung auch im bisherigen Schutzgebiet bestehende gesetzliche Benutzungsrechte an dem Gegenstand des Schutzrechts auf das hinzukommende Gebiet erstreckt. Dies gilt für die bei technischen Schutzrechten bestehenden Vorbenutzungsrechte, die zusammenfassend im dritten Abschnitt über Kollisionen und Vor- und Weiterbenutzungsrechte geregelt sind (§ 27), für die an Patenten mit DDR-Ursprung begründeten Mitbenutzungsrechte (§ 9) und die Benutzungsrechte an Mustern und Modellen (§ 18) ebenso wie auch für Benutzungsrechte aufgrund von Lizenzbereitschaftserklärungen nach § 23 des Patentgesetzes.

Diese Regelungen gelten aber nicht für solche Benutzungsrechte, die sich aus Lizenzvereinbarungen ergeben (vgl. dazu unten 13.).

Eine Regelung für Vorbenutzungsrechte ist demgegenüber im Verhältnis zu erstreckten Warenzeichen und Marken nicht in gleicher Weise erforderlich, weil sowohl nach dem Warenzeichen-gesetz als auch nach dem DDR-Warenkennzeichen-gesetz Vorbenutzungsrechte grundsätzlich nicht anerkannt werden.

8. Differenzierte Lösung für Kollisionsfälle

Infolge der Erstreckung von Schutzrechten können sich Kollisionsfälle ergeben, die in den bisher territorial getrennten Schutzgebieten nicht auftreten konnten. Solche Kollisionen können aus sich überschneidenden Schutzbereichen der erstreckten Schutzrechte oder auch daraus entstehen, daß im bisher schutzrechtsfreien Raum

Benutzungshandlungen vorgenommen worden sind, die nach der Erstreckung zu Eingriffen in das erstreckte Schutzrecht werden.

Der Entwurf sieht zur Lösung dieser Kollisionsfälle für technische Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster) und Muster und Modelle einerseits sowie Markenrechte und sonstige Kennzeichenrechte andererseits unterschiedliche Regelungen vor.

a) Technische Schutzrechte, Musterrechte

Für die technischen Schutzrechte und für Musterrechte schlägt der Entwurf vor, daß in Fällen von infolge der Erstreckung eintretenden Kollisionen von Schutzrechten eine Koexistenz der in ihrem Schutzbereich übereinstimmenden oder sich überschneidenden Schutzrechte mit der Folge eintritt, daß die Benutzung des Gegenstands des Schutzrechts im Gesamtgebiet möglich bleibt (§ 26). Die jeweiligen Schutzrechtsinhaber haben also gegeneinander keine Verbietsansprüche, wohl aber gegenüber Dritten, die den Gegenstand des Schutzrechts benutzen. Der Verbietsanspruch besteht allerdings auch nicht gegenüber denjenigen, denen die jeweiligen Schutzrechtsinhaber die Benutzung des Gegenstands des Schutzrechts gestattet haben, und zwar unabhängig davon, ob die Lizenz vor oder nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilt worden ist.

Das Recht zur unbeeinträchtigten gleichzeitigen Benutzung kann allerdings im Einzelfall zu einer nicht gerechtfertigten Einschränkung der bisher gegebenen Ausschließlichkeit führen, die bei Abwägung der Interessen der Beteiligten unbillig wäre. Für diese Fälle sieht der Entwurf vor, daß das sonst gegebene Benutzungsrecht eingeschränkt werden oder auch ganz entfallen kann, soweit seine Ausübung zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Interessen des anderen Schutzrechtsinhabers oder derjenigen, denen er die Benutzung gestattet hat, führen würde (§ 26 Abs. 2).

Vorbenutzungshandlungen im Sinne des § 12 des Patentgesetzes können im Gesamtgebiet fortgesetzt werden (§ 27).

Auch die im bisher schutzrechtsfreien Raum vorgenommenen Benutzungshandlungen können, soweit sie vor dem 1. Juli 1990, dem in § 5 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag für diese Fälle vorgesehenen Stichtag, tatsächlich aufgenommen worden sind, auch künftig im gesamten Bundesgebiet fortgesetzt werden (§ 28). Schutzwürdige Besitzstände sollen gewahrt bleiben. Auch das Weiterbenutzungsrecht soll aber in den Fällen eingeschränkt werden können, in denen dies aus Gründen der Billigkeit geboten ist.

b) Markenrechte

Für kollidierende Marken wird demgegenüber vorgeschlagen, daß sie im jeweils hinzukommenden Gebiet nur mit Zustimmung desjenigen benutzt werden dürfen, der dort vor dem Zeitpunkt der Erstreckung selbst rechtswirksam Markenschutz erworben hat (§ 30 Abs. 1); auf die absolute Priorität kommt es dabei nicht an.

Für die bloße Werbung mit der Marke soll eine Zustimmung allerdings in den Fällen nicht erforderlich sein, in denen die Marke in ihrem ursprünglichen Schutzgebiet in der Werbung benutzt wird und diese Werbung, weil nicht begrenzt, auch im hinzukommenden Gebiet verbreitet wird (§ 30 Abs. 2 Nr. 1). Ferner soll es dann keiner Zustimmung bedürfen, wenn die Verweigerung der Benutzung im hinzukommenden Gebiet zu einem bei Abwägung der Interessen der Beteiligten und der Allgemeinheit insgesamt unbilligen Ergebnis führen würde (§ 30 Abs. 2 Nr. 2). In diesem Zusammenhang kommt insbesondere die Zurückweisung von Unterlassungsansprüchen in solchen Fällen in Betracht, in denen es sich bei dem entgegenstehenden Zeichen um eine nicht oder kaum benutzte Marke handelt oder in denen schon bisher in den beiden Gebieten faktische Koexistenz bestand oder in denen enteignete Schutzrechte in mißbräuchlicher Weise eingesetzt werden. Werden danach Unterlassungsansprüche versagt, kommt in geeigneten Fällen als Ausgleich die Zuerkennung einer angemessenen Entschädigung in Betracht (§ 30 Abs. 3).

Weitere Einschränkungen können sich darüber hinaus aus allgemeinen Rechtsvorschriften ergeben, insbesondere aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und den Grundsätzen über den Rechtsmißbrauch bei der Geltendmachung von Verbietsansprüchen (§ 54).

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß nur bei der Anerkennung territorial begrenzter Ausschließlichkeitsrechte die Marke in ihrer Funktion als Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen und Verkörperung des Goodwill des Unternehmens gewahrt werden kann. Eine gleichzeitige Benutzung übereinstimmender (identischer oder verwechslungsfähiger) Kennzeichen auf demselben Gebiet für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen würde die Rechtsposition der Inhaber der Rechte in einer unzulässigen Weise schmälern, weil das Markenrecht damit in seinem Kernbereich getroffen würde. Diese Beeinträchtigung kann auch nicht durch unterscheidende Zusätze ausgeräumt werden.

Die Regelung führt daher zwar entgegen dem grundsätzlichen Ziel des Entwurfs in den Fällen kollidierender Marken zu einer Aufrechterhaltung innerdeutscher Schutzrechtsgrenzen. Dies wird aber nicht zu einer so schwerwiegenden Beeinträchtigung des Handels führen, daß dies eine andere Lösung rechtfertigen würde. Es ist vielmehr davon auszugehen,

daß die betroffenen Unternehmen, soweit dies nicht schon bisher geschehen ist, das gesamte Bundesgebiet erfassende, dem jeweiligen Einzelfall gerecht werdende Lösungen finden werden.

Die für kollidierende Markenrechte vorgesehene Lösung weicht von der seinerzeit bei der Eingliederung des Saarlandes getroffenen Lösung ab. Nach den §§ 22 und 23 des Gesetzes über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes führte die Erstreckung von saarländischen und bundesdeutschen Marken zur Koexistenz der beiden Rechte. Um eine Täuschung über die Herkunft der Waren zu vermeiden, sah das Saareingliederungsgesetz die Hinzufügung von unterscheidenden Zusätzen vor. Diese Regelung eignet sich bei der anderen Ausgangslage und auch der heute vor dem Hintergrund der weltweiten Entwicklung auf dem Gebiet des Schutzes geistigen Eigentums und der Rechtsentwicklung in der Europäischen Gemeinschaft zunehmend betonten Funktion der Marke als Träger des unternehmerischen Goodwill nicht als Modell für die hier zu regelnden Kollisionsfälle. Die Koexistenzlösung des Saareingliederungsgesetzes ist im übrigen auch ohne jede praktische Bedeutung geblieben.

Die vorgesehene Lösung folgt demgegenüber in ihrem Grundansatz der Regelung, die bei der Vereinheitlichung der früher getrennten Schutzgebiete der drei Benelux-Länder zu einem einheitlichen Schutzgebiet getroffen wurde. Das am 1. Januar 1971 in Kraft getre-

tene Benelux-Warenzeichengesetz (Bl.f. PMZ 1970 S. 218) sieht in den Übergangsbestimmungen (Artikel 32) vor, daß eine Erstreckung von Marken auf diejenigen Benelux-Länder nicht eintritt, in denen sie mit dem Recht eines Dritten in Konflikt geraten. Das Benelux-Warenzeichenrecht hatte sich somit für den vollständigen Bestandsschutz der bestehenden Altrechte entschieden.

Auch bei der Vereinheitlichung des Markenrechts in der Europäischen Gemeinschaft werden die nationalen Markenrechte in den EG-Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt werden. Die vorgesehene Regelung fügt sich daher insgesamt auch in die Rechtsentwicklung in der Europäischen Gemeinschaft ein.

Anders als bei den technischen Schutzrechten, den Halbleiterschutzrechten, den Geschmacks-musterrechten und industriellen Mustern ist im Verhältnis zu erstreckten Warenzeichen und Marken keine allgemeine Bestimmung über das Recht zur Fortsetzung von Benutzungshandlungen, die vor dem 1. Juli 1990 im schutzrechtsfreien Raum aufgenommen wurden, erforderlich. Denn die Benutzung begründet für sich allein im Markenrecht grundsätzlich keinen schutzwürdigen Besitzstand. Eine ausdrückliche Regelung soll lediglich für die Fälle getroffen werden, in denen erstreckte Marken mit DDR-Ursprung nach § 1, § 4 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes nicht schutzfähig wären und im übrigen Bundesgebiet bereits übereinstimmende Zeichen in Benutzung genommen worden sind (§ 32).

9. Einrichtung einer Einigungsstelle

Der Entwurf schlägt vor, beim Deutschen Patentamt eine Einigungsstelle einzurichten, die in den beim Zusammentreffen von Schutzrechten eintretenden Kollisionsfällen auf Antrag zwischen den Parteien eine gütliche Einigung vermitteln soll (§§ 39 bis 46). Die Bundesregierung folgt mit diesem Vorschlag den von den beteiligten Kreisen insbesondere auch aus den neuen Bundesländern, vom Deutschen Patentamt und auch von den Landesjustizverwaltungen vorgetragenen Überlegungen, weil auf diese Weise eine praktikable und auch kostengünstige Alternative zur Anrufung der ordentlichen Gerichte zur Verfügung gestellt werden kann.

Bei der Ausgestaltung der Vorschriften über die Einigungsstelle sind die für ähnliche Schieds- oder Einigungsstellen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes bestehenden Regelungen berücksichtigt worden, wie insbesondere die Bestimmungen über die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, die Einigungsstelle nach § 27 a des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und auch die Schiedsstelle nach dem Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.

10. Einführung der freien Übertragbarkeit von Marken

Während das Recht der DDR die freie Übertragbarkeit von Marken, d.h. ohne den dazugehörenden Geschäftsbetrieb gestattete, enthält das Warenzeichengesetz bisher noch den Grundsatz der Bin-

dung der Marke an den Geschäftsbetrieb. Die Marke ist nur zusammen mit dem zugehörigen Geschäftsbetrieb übertragbar (§ 8 des Warenzeichengesetzes). Da die Rechtsprechung keine besonders hohen Anforderungen an den zu übertragenden Geschäftsbetrieb oder Teil des Geschäftsbetriebs stellt und im Einzelfall auch Rezepturen, Kundenkartellen o.ä. ausreichen läßt, haben sich in der Praxis zahlreiche Markenübertragungen ergeben, die der freien Übertragbarkeit annähernd sind. Allerdings sind viele dieser Übertragungsvorgänge mit einem erheblichen Risiko behaftet. Um die heute noch bestehenden Schwierigkeiten zu beseitigen, sind die beteiligten Wirtschaftskreise einhellig der Auffassung, daß für das künftige deutsche Markenrecht ebenso wie für das vorgesehene EG-Markenrecht diese Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb aufgegeben werden sollte. Um schon jetzt eine Gleichstellung der Marken mit DDR-Ursprung und der nach dem Warenzeichengesetz geschützten Marken zu erreichen und auch eine weitere Möglichkeit zur Bereinigung von Kollisionsfällen zu eröffnen, die sich aus der Erstreckung ergeben, sieht der Entwurf eine Änderung des Warenzeichengesetzes vor, die zu einer Aufhebung der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb führt (§ 47).

11. Keine Regelung für durch Benutzung erworbene Kennzeichenrechte

In dem Entwurf sind keine besonderen Regelungen für durch bloße Benutzung erworbene Kennzeichenrechte enthalten. Wie schon in den amtlichen Erläuterungen der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag

(Bundestags-Drucksache 11/7817 S. 55) ausgeführt, sind gesetzliche Sonderregelungen für eine Aufrechterhaltung und Erstreckung solcher Rechte nicht notwendig, da mit dem Inkrafttreten des Warenzeichengesetzes und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb im Beitrittsgebiet am 3. Oktober 1990 die Anspruchsgrundlagen für den Schutz solcher Kennzeichenrechte und damit auch die Maßstäbe für die Lösung etwaiger Kollisionen auch dort unmittelbar gelten; die Auslegung der Tatbestandsmerkmale dieser Anspruchsnormen (etwa § 25 des Warenzeichengesetzes für den Ausstattungsschutz oder § 16 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb für sonstige geschäftliche Bezeichnungen) soll der Rechtsprechung überlassen bleiben. Lediglich für die infolge der Erstreckung von Marken und Warenzeichen denkbare Kollision dieser gewerblichen Schutzrechte mit sonstigen, allein durch Benutzung erworbenen Kennzeichenrechten ist in § 31 eine selbständige Regelung vorgesehen.

12. Keine Regelung für von Enteignungsmaßnahmen betroffene Schutzrechte

Der Entwurf schlägt besondere Regelungen für im Beitrittsgebiet von Enteignungsmaßnahmen oder vergleichbaren staatlichen Eingriffen betroffene gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Markenrechte, nicht vor. Die Enteignungs- oder sonstigen staatlichen Maßnahmen erfaßten in zahlreichen Fällen auch die zu den betroffenen Unternehmen gehörenden gewerblichen Schutzrechte. Während enteignete technische Schutzrechte und Muster-

rechte heute längst abgelaufen sind, bestehen die Markenrechte in vielen Fällen fort und werden infolge der Erstreckung künftig im gesamten Bundesgebiet gelten.

Gemäß den Regelungen im Einigungsvertrag können Enteignungen oder andere Maßnahmen aus der Zeit zwischen 1945 und 1949 nicht rückgängig gemacht werden. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Regelungen in seinem Urteil vom 23. April 1991 (1 BvR 1170/90, 1174/90, 1175/90) bestätigt. Eine Entschädigungsregelung wird vorbereitet. Es wäre nicht gerechtfertigt und auch nicht möglich, insoweit die Rückgabe von gewerblichen Schutzrechten vorzusehen, während für alle anderen Vermögenswerte allenfalls eine Entschädigung gewährt wird.

Soweit es sich um nach 1949 vorgenommene Enteignungen handelt, stehen den davon oder von der staatlichen Verwaltung Betroffenen Ansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen - Vermögensgesetz (VermG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 1991 (BGBl. I S. 957) zu. Dies führt dazu, daß in Fällen der Rückerstattung von Unternehmen nach § 6 VermG oder der Abwicklung der staatlichen Verwaltung nach § 12 i.V.m. § 6 VermG auch die zu dem Unternehmen gehörenden gewerblichen Schutzrechte, insbesondere Markenrechte, dem ursprünglich Berechtigten wieder zustehen. Sollten solche Schutzrechte nach der Enteignung oder während der staatlichen Verwaltung an Dritte veräußert worden sein, können die Unternehmen Anspruch auf Rückübertragung der Schutzrechte nach § 3 i.V.m. § 1 Abs. 1 Buchstabe c) VermG

haben. Soweit ein Anspruch auf Rückübertragung nicht besteht, wird gegebenenfalls ein Anspruch auf Entschädigung geltend gemacht werden können.

Wegen des Bestandsschutzes, der auch den heutigen Inhabern enteigneter Marken im Beitrittsgebiet zukommt - soweit nicht eine Rückübertragung in Betracht kommt -, ist es erforderlich, auch im Beitrittsgebiet insoweit ein Ausschlußrecht fortbestehen zu lassen. Das gilt insbesondere für diejenigen Fälle, in denen hinsichtlich des Unternehmens selbst kein Rückübertragungsanspruch geltend gemacht wird und ein Verkauf durch die Treuhandanstalt an Dritte möglich ist. Allerdings führen die im vorliegenden Entwurf vorgesehenen Regelungen ohnedies dazu, daß trotz der grundsätzlich eintretenden Erstreckung die enteignete Marke im übrigen Bundesgebiet nur mit Zustimmung des dort Berechtigten benutzt werden darf.

Die Bundesregierung geht davon aus, daß sich die Beteiligten auch in den Enteignungsfällen weitgehend auf sachgerechte, einvernehmliche Lösungen verständigen werden. Es ist bekannt, daß in zahlreichen Fällen von den Beteiligten bereits Lösungen gefunden worden sind.

13. Keine Regelung über die Erstreckung von Lizenzverträgen und sonstigen Vereinbarungen über Schutzrechte

Der Entwurf schlägt keine Regelung für die Auswirkung der Erstreckung auf Lizenzverträge oder sonstige Vereinbarungen vor, die erstreckte

Schutzrechte betreffen, wie z.B. Schutzrechtsvergleiche, Abgrenzungsvereinbarungen usw. Auch insoweit weicht der Entwurf von der bei der Eingliederung des Saarlandes getroffenen Regelung ab (vgl. §§ 8 und 18 des Gesetzes über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes).

Diese Entscheidung beruht darauf, daß die in Betracht kommenden Verträge und Vereinbarungen so vielgestaltig und von so unterschiedlichen Interessen bestimmt sind, daß mit einer notwendigerweise generalisierenden Regelung (etwa: "im Zweifel gelten Lizenzvereinbarungen nicht/auch im hinzukommenden Gebiet") dieser Vielfalt nicht ausreichend Rechnung getragen werden kann. Es wäre auch bedenklich, jetzt noch eine gesetzliche Regelung über die Vertragsauslegung zu schaffen, obwohl die Parteien sich jedenfalls seit der Schaffung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zum 1. Juli 1990 und spätestens seit der Herstellung der Einheit Deutschlands auf die neue Lage einstellen konnten und möglicherweise auch schon entsprechende Maßnahmen ergriffen haben.

Die Bundesregierung geht somit davon aus, daß die betroffenen Vertragsparteien durch Auslegung der bereits abgeschlossenen Vereinbarungen oder durch eine vollständige oder teilweise Neugestaltung Lösungen entwickeln werden, die den jeweiligen Interessen Rechnung tragen.

Die hier vorgeschlagene Lösung, die von einer ausdrücklichen Regelung für Lizenzverträge über gewerbliche Schutzrechte absieht, entspricht im

übrigen auch der Lösung, die im Einigungsvertrag für den Bereich der Urheberrechte und Leistungsschutzrechte gewählt worden ist. Auch die im Einigungsvertrag zur Einführung des Urheberrechtsgesetzes vorgesehenen besonderen Bestimmungen (Anlage I Kapitel III Sachgebiet E Abschnitt II Nr. 2 des Einigungsvertrages, BGBl. 1990 II S. 885, 963) enthalten keine Aussagen dazu, wie sich der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland auf bestehende Nutzungsverträge auf dem Gebiet des Urheberrechts und Leistungsschutzrechts auswirkt. Ebenso wie bei den gewerblichen Schutzrechten ist auch bei den Urheber- und Leistungsschutzrechten davon ausgegangen worden, daß die entsprechenden Vereinbarungen im Wege der Vertragsauslegung oder der Vertragsanpassung wegen geänderter Verhältnisse den neuen Gegebenheiten angepaßt werden. Dies bedeutet, daß in der Regel der Nutzungsberechtigte - etwa eine Rundfunkanstalt, deren Sendegebiet sich infolge des Beitritts vergrößert hat - vom Inhaber der Rechte die Anpassung des zugrunde liegenden Vertrages über die Einräumung der Nutzungsrechte - wie z.B. des Senderechts - verlangen kann.

Der Entwurf schränkt die Möglichkeit der Inhaber von Schutzrechten nicht ein, vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Lizenzen an ihren gegenwärtig noch territorial beschränkten Schutzrechten zu erteilen und diesen Lizenzen mit der Erstreckung auch im Gesamtgebiet Geltung zu verschaffen.

Auch für die Erteilung von Lizenzen nach dem Zeitpunkt der Erstreckung sieht der Entwurf von einer ausdrücklichen Regelung ab. Das Recht der

Inhaber erstreckter Schutzrechte, Lizenzen an diesen Schutzrechten auch dann zu erteilen, wenn sie mit anderen Schutzrechten kollidieren, ergibt sich auch ohne ausdrückliche Regelung aus dem Schutzrecht selbst.

Von der Frage der Befugnis zur Erteilung von Lizenzen zu trennen ist aber die Frage, ob die Lizenznehmer sich auf eine solche Lizenz auch gegenüber den Inhabern kollidierender Schutzrechte mit der Folge berufen können, daß sie auch diesen gegenüber benutzungsberechtigt sind. Der Entwurf schlägt für diese Fälle vor, daß Lizenzverträge, soweit sie technische Schutzrechte und Musterrechte betreffen, auch gegenüber einem erstreckten kollidierenden Schutzrecht ein eigenes Benutzungsrecht begründen (§ 26), und zwar unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind. Anderenfalls würde die Möglichkeit der Verwertung von Schutzrechten durch Lizenzvergabe in unzumutbarer Weise eingeschränkt. Eine Beschränkung ergibt sich wie auch sonst für Kollisionsfälle aus der in § 26 vorgesehenen Unbilligkeitsklausel.

Im übrigen kann Mißbräuchen bei der Vergabe von Lizenzen mit den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und den Vorschriften über den Rechtsmißbrauch, die ausdrücklich vorbehalten bleiben (§ 54), begegnet werden.

Für Lizenzverträge über Kennzeichenrechte bedarf es wegen der anders gestalteten Kollisionsregelung keiner ausdrücklichen Vorschrift.

14. Zusammenhang mit den Gesetzen zum gewerblichen Rechtsschutz

Der Entwurf geht von der Schaffung eines eigenständigen Gesetzes für alle mit der Erstreckung zusammenhängenden Fragen aus. Dies bedeutet allerdings nicht, daß die allgemeinen Vorschriften über gewerbliche Schutzrechte außer Betracht gelassen werden könnten. In der Sache handelt es sich vielmehr um Ergänzungen dieser Gesetze für den vorliegenden besonderen Regelungsgegenstand. Dies bedeutet, daß die Vorschriften dieser Gesetze über das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt und dem Bundespatentgericht und auch vor den ordentlichen Gerichten im Rahmen der Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes gelten. Zu beachten sind z.B. die Vorschriften über die Verfahrenskostenhilfe, die gerichtliche Zuständigkeit und die Streitwertherabsetzung und auch über die Vertretung durch Patentanwälte, Patentassessoren und Erlaubnisscheininhaber, ohne daß dies im vorliegenden Gesetzentwurf ausdrücklich festgestellt werden müßte.

D. Anhörung der beteiligten Kreise und der Landesjustizverwaltungen

Der Bundesminister der Justiz hat eine frühere Fassung dieses Entwurfs, als "Diskussionsentwurf" bezeichnet, im Februar 1991 den am gewerblichen Rechtsschutz interessierten Kreisen und den Landesjustizverwaltungen zugeleitet. Zu diesem Entwurf haben Erörterungen mit der beim Bundesministerium der Justiz bestehenden Sachverständigenkommission

für gewerblichen Rechtsschutz am 13. März 1991, Anhörungen der interessierten Kreise am 14. März 1991 in Bonn und am 18. März 1991 in der Außenstelle des Bundesministeriums der Justiz in Berlin (in erster Linie für die interessierten Kreise aus den neuen Bundesländern) und außerdem eine Besprechung mit den Landesjustizverwaltungen am 15. März 1991 stattgefunden. Weiterhin haben zahlreiche Verbände und Organisationen schriftliche Stellungnahmen zu dem Entwurf abgegeben.

Die Anhörungen und Stellungnahmen haben weitgehende Zustimmung zu dem seinerzeitigen Diskussionsentwurf ergeben. Soweit Vorschläge zur Änderung oder Ergänzung dieses Entwurfs vorgetragen worden sind, ist ihnen in dem jetzt vorgelegten Entwurf weitgehend entsprochen worden.

So greift der Entwurf den nahezu einmütig geäußerten Wunsch der beteiligten Kreise auf, die Möglichkeit der nachträglichen Prüfung von Patenten mit DDR-Ursprung, die nicht auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüft worden sind, vorzusehen. Auch die Widerrufsmöglichkeit von Lizenzbereitschaftserklärungen bei erstreckten Wirtschaftspatenten soll, wie von den beteiligten Kreisen gefordert worden ist, nur bei solchen Patenten gegeben sein, die auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüft worden sind.

Im Bereich der Kollisionstatbestände bei technischen Schutzrechten und Musterrechten ist das Benutzungsrecht für Lizenznehmer in der von den beteiligten Kreisen gewünschten Weise so geregelt worden, daß auch nach der Erstreckung Lizenzver-

einbarungen mit Wirkung gegenüber dem Inhaber eines kollidierenden erstreckten Schutzrechts geschlossen werden können.

Die Regelung der Kollisionen von erstreckten Warenzeichen und Marken ist um die von den interessierten Kreisen allgemein geforderte Unbilligkeitsklausel ergänzt worden.

Schließlich sieht der Entwurf die Einrichtung einer Einigungsstelle beim Deutschen Patentamt zur Behandlung der sich aus dem Zusammentreffen von Schutzrechten oder Benutzungsrechten ergebenden Kollisionsfälle vor. Auf die Einrichtung einer solchen Einigungsstelle haben nicht nur die interessierten Kreise, insbesondere aus den neuen Bundesländern, sondern auch die Landesjustizverwaltungen besonderen Wert gelegt.

Weitergehende Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge sind nicht übernommen worden. Dies gilt insbesondere für die teilweise geforderte Prioritätsregelung beim Zusammentreffen von technischen Schutzrechten und Musterrechten. Den zur Begründung dieses vom Bundesverband der Deutschen Industrie vertretenen Anliegens vorgetragenen Überlegungen wird aber im wesentlichen durch die jetzt vorgesehene Fassung des § 26 Rechnung getragen.

Der Entwurf hat außerdem nicht die weiterreichenden Vorstellungen des Markenverbandes über die Einschränkung der Erstreckung von Markenrechten mit Ursprung in der DDR übernommen. Sie würden zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung von Rechten mit DDR-Ursprung führen und damit dem allgemeinen Prinzip der gleichberechtigten Einbeziehung aller Schutzrechte widersprechen. Im übrigen wurde

den Bedenken der Markenartikelindustrie insbesondere durch die Ergänzung des § 30 weitestgehend Rechnung getragen.

E. Kosten, Preise

Es ist nicht zu erwarten, daß durch dieses Gesetz für den Bundeshaushalt nennenswerte zusätzliche Kosten entstehen, die über diejenigen hinausgehen, die infolge der Vereinigung in diesem Bereich bereits entstanden sind. Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden nicht berührt. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau sind nicht zu erwarten.

1. Mit der Vereinigung wurde das Deutsche Patentamt alleinige Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Der dadurch bedingte Zuwachs an Aufgaben - Verwaltung der DDR-Altschutzrechte und Altanmeldungen und Bearbeitung der neu hinzukommenden Anmeldungen aus dem Beitrittsgebiet - hat es erforderlich gemacht, einen großen Teil der Beschäftigten des Patentamts der DDR beim Deutschen Patentamt einzustellen. Die mit diesem Gesetz beabsichtigte Rechtsvereinheitlichung bringt demgegenüber keine zusätzlichen Aufgaben. Die Arbeitsbelastung, die durch die Erstreckung von Schutzrechten selbst auf das Deutsche Patentamt zukommen wird, wird sich in Grenzen halten. Dies hat seinen Grund insbesondere darin, daß nach der Konzeption des Entwurfs die Erstreckung automatisch erfolgen soll und damit ein aufwendiges Antragsverfahren vermieden wird.

Gleichwohl werden einige der Maßnahmen, die der Entwurf vorschlägt, in ihrer praktischen Durchführung zu einer Mehrbelastung des Patentamts führen. Auf der anderen Seite wird jedoch auch das Gebührenaufkommen steigen, da für die Verwaltung und Behandlung von Rechten mit DDR-Ursprung betreffenden Handlungen Gebühren nach Bundesrecht zu entrichten sind. Für die Veröffentlichung von Übersetzungen von erstreckten Patenten und für die Recherche nach § 11 des Entwurfs sind zusätzliche Gebührentatbestände vorgesehen. Insgesamt ist davon auszugehen, daß die geringfügigen zusätzlichen Arbeiten, die durch die Erstreckung verursacht werden, durch das als Folge der Vereinigung verstärkte Personal des Amtes miterledigt werden können.

Gewisse zusätzliche Kosten wird die beim Deutschen Patentamt einzurichtende Einigungsstelle verursachen. Da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang sie genutzt werden wird, sind keine Kostenschätzungen möglich. Es ist aber zu erwarten, daß es durch die Einigungsstelle nicht zu nennenswerten Belastungen des Bundeshaushalts kommen wird. Die Einigungsstelle wird mit geringem Verwaltungsaufwand arbeiten können. Überdies ist für die Inanspruchnahme der Einigungsstelle eine Gebühr vorgesehen.

Allenfalls im Bereich des Bundespatentgerichts könnte sich die Situation ergeben, daß die als Folge der Vereinigung zu erwartende Mehrbelastung zusammen mit der zusätzlichen, speziell durch die Erstreckung von Schutzrechten bedingten Mehrarbeit zu Kapazitätsproblemen führt. In

diesem Bereich kann daher die Notwendigkeit einer Personalvermehrung nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

2. Die Haushalte der Länder und Gemeinden sind nicht berührt.
3. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

Zwar wird durch die Geltung des Gebührenrechts des Bundes für die Schutzrechte mit DDR-Ursprung eine unwesentliche Verteuerung der Aufrechterhaltung dieser Schutzrechte eintreten; dies wird aber kompensiert durch den durch die Erstreckung vergrößerten Wirtschaftsraum. Vor allem aber ist zur Aufrechterhaltung des Schutzes künftig nur noch ein Schutzrecht für Gesamtdeutschland erforderlich; bei zwei inhaltsgleichen Schutzrechten kann eines der beiden ehemaligen Teilgebietsschutzrechte fallengelassen werden.

Die Kosten für die Herstellung bisher rechtmäßig hergestellter Produkte werden durch die Erstreckung ebenfalls nicht verteuert. Für bislang rechtmäßige Benutzungen tritt gegenüber hinzutretenden Schutzrechten keine Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren o.ä. ein.

Insgesamt kann vielmehr erwartet werden, daß die wechselseitige Erstreckung von Schutzrechten den Wettbewerb fördert und die Wirtschaft auch in den neuen Bundesländern stärkt und damit einen positiven Einfluß auf das Preisniveau haben wird.

II. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Teil 1 - Erstreckung

Teil 1 des Entwurfs (§§ 1 bis 32) enthält in insgesamt drei Abschnitten die Vorschriften über die gegenseitige Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten und die dazu erforderlichen besonderen Bestimmungen.

Zu Abschnitt 1 - Erstreckung auf das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet

In Abschnitt 1 sind in insgesamt drei Bestimmungen (§§ 1 bis 3) die Vorschriften über die Erstreckung der Altrechte mit Ursprung in der Bundesrepublik Deutschland enthalten.

Zu § 1 - Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen

Zu Absatz 1:

Mit diesem Gesetz sollen alle vor dem 3. Oktober 1990 im Bundesgebiet begründeten, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes (§ 56) bestehenden gewerblichen Schutzrechte, die nach dem Einigungsvertrag zunächst nur mit Wirkung für das bisherige Bundesgebiet aufrechterhalten wurden, auch in dem von ihnen bisher nicht erfaßten Gebiet Wirkung entfalten.

Absatz 1 sieht daher die Erstreckung dieser Schutzrechte auf das Beitrittsgebiet vor.

Die Vorschrift erfaßt alle durch eine Anmeldung, Eintragung oder Erteilung begründeten Schutzrechte. Dabei handelt es sich um nach dem Patentgesetz geschützte Patente, nach dem Gebrauchsmustergesetz geschützte Gebrauchsmuster, nach dem Halbleitererschutzgesetz geschützte Topographien von Halbleitererzeugnissen, nach dem Geschmacksmustergesetz geschützte Geschmacksmuster und typographische Schriftzeichen und nach dem Warenzeichengesetz geschützte Warenzeichen und Dienstleistungsmarken.

Neben den bereits erteilten oder registrierten Schutzrechten sollen auch alle Schutzrechtsanmeldungen in die Erstreckung einbezogen werden, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch anhängig sind und noch nicht zur Erteilung oder Registrierung geführt haben.

Zusätzlich zu der Erstreckung der im bisherigen Bundesgebiet bestehenden Schutzrechte ist eine Anordnung über die Inkraftsetzung der entsprechenden Rechtsvorschriften nicht mehr erforderlich, weil die Vorschriften des Bundesrechts bereits am 3. Oktober 1990 nach Artikel 8 des Einigungsvertrages in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet in Kraft getreten sind.

Die erstreckten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen sollen im Beitrittsgebiet dieselbe Wirkung haben wie im übrigen Bundesgebiet. Demgemäß sieht Absatz 1 weiter vor, daß die Erstreckung unter Beibehaltung des Zeitrangs der Schutzrechte eintreten soll. Dies bedeutet, daß den Inhabern dieser Schutzrechte rückwirkend zum Zeitpunkt der rechtsbegründenden Anmeldung ihrer Rechte, gegebenenfalls mit etwa geltend gemachten Prioritätsansprüchen, im Gesamtgebiet einheitliche Rechte zustehen.

Allerdings bedeutet die Wahrung des Zeitrangs nicht ohne weiteres, daß den Inhabern solcher Schutzrechte auch für die Vergangenheit Ansprüche wegen Eingriffen in ihre Schutzrechte zustehen. Auch können sich die Inhaber der erstreckten Rechte im Falle der Kollision mit Rechten, die im hinzukommenden Gebiet begründet wurden, nicht schlechthin auf einen absolut älteren Zeitrang berufen. Für diese Fälle enthält der Entwurf vielmehr besondere Vorschriften, die überwiegend im dritten Abschnitt zusammengefaßt sind. Außerdem sieht der Entwurf einige weitere Regelungen für Kollisionsfälle vor, die sich aus der Erstreckung von Rechten ergeben und bei denen für bestimmte Rechte mit absolut älterem Zeitrang ein Vorrang auch im jeweils hinzukommenden Gebiet vorgesehen ist (insbesondere §§ 2 und 3 für erstreckte Warenzeichen und Dienstleistungsmarken mit Ursprung im Bundesgebiet, §§ 21 und 23 für erstreckte Marken mit Ursprung in der DDR).

Zu Absatz 2:

Die Erstreckung soll nach Absatz 2 auch alle auf Grund internationaler Abkommen vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Anmeldungen und eingetragenen oder erteilten gewerblichen Schutzrechte erfassen. Auch diese Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen wurden nach dem Einigungsvertrag zunächst nur für das bisherige Bundesgebiet aufrechterhalten.

Dabei handelt es sich im Bereich des Patentrechts um die vom Europäischen Patentamt nach dem Überein-

kommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) (BGBl. 1976 II S. 649, 826) mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patente, um die nach diesem Übereinkommen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland angemeldeten Patente und um Anmeldungen nach dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentzusammenarbeitsvertrag) (BGBl. 1976 II S. 649, 664), in denen die Bundesrepublik Deutschland benannt worden ist.

Im Bereich des Geschmacksmusterrechts soll die Bestimmung alle vor dem 3. Oktober 1990 nach dem Haager Abkommen vom 6. November 1925 über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle (Haager Musterabkommen) mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland international hinterlegten Muster oder Modelle erfassen. Auf diese Muster oder Modelle findet sowohl die in London am 2. Juni 1934 revidierte Fassung des Abkommens (RGBl. 1937 II S. 583, 617) - im Verhältnis zu den Ländern, die nur dieser Fassung angehören - als auch die Haager Fassung vom 28. November 1960 (BGBl. 1962 II S. 774, 790) - im Verhältnis zu den Ländern, die nur oder auch dieser Fassung angehören - Anwendung.

Im Bereich des Markenrechts sollen alle nach dem Madrider Abkommen vom 14. April 1891 über die internationale Registrierung von Marken (Stockhölmer Fassung vom 14. Juli 1967) (Madrider Markenabkommen) (BGBl. 1972 II S. 293, 418) mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland international registrierten Marken einbezogen werden.

Ebenso wie die nach Absatz 1 maßgeblichen Vorschriften des Bundesrechts wurden auch die nach Absatz 2 maßgeblichen Vorschriften der internationalen Abkommen bereits mit dem Einigungsvertrag im Beitrittsgebiet wirksam. Für die internationalen Abkommen gilt insoweit der Grundsatz der "beweglichen Vertragsgrenzen", der in Artikel 11 des Einigungsvertrages seinen Ausdruck gefunden hat. Auf die nach Absatz 2 erstreckten Schutzrechte finden daher auch im Beitrittsgebiet die Vorschriften der internationalen Abkommen in Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften des Bundesrechts Anwendung.

Während die DDR weder dem Europäischen Patentübereinkommen noch dem Patentrechtsabkommen angehörte, gehörte sie zu den Mitgliedsländern des Haager Musterabkommens in seiner Londoner und - seit dem 7. Mai 1989 - seiner Haager Fassung und auch des Madrider Markenabkommens.

Die Herstellung der Einheit Deutschlands brachte für die auf Grund internationaler Abkommen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland - oder auch mit Wirkung für die DDR - geltenden Schutzrechte eine Reihe von Besonderheiten mit sich. Diese sind nach einer Absprache zwischen der Bundesregierung und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum, das für die Administration des Patentrechtsabkommens, des Haager Musterabkommens und des Madrider Markenabkommens zuständig ist, wie folgt geregelt worden:

- Gemäß dem Grundsatz, daß gewerbliche Schutzrechte ab dem 3. Oktober 1990 nur noch für das Gesamtgebiet Deutschlands einheitlich erworben werden können, gelten alle auf Grund der von der Welt-

organisation für geistiges Eigentum verwalteten internationalen Abkommen ab diesem Zeitpunkt mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland begründeten Schutzrechte ebenfalls einheitlich für das Gesamtgebiet. Soweit Ländernamen bei der internationalen Registrierung oder der Veröffentlichung verwendet werden, werden einheitlich die Begriffe "Allemagne" oder "Germany" verwendet. Dies gilt sowohl für Anmeldungen nach dem Patentrechtsabkommen als auch für international hinterlegte Muster oder Modelle und international registrierte Marken.

- Alle Anmeldungen nach dem Patentrechtsabkommen mit einem Datum vor dem 3. Oktober 1990, in denen die Bundesrepublik Deutschland benannt worden ist, werden mit einem Hinweis versehen, daß sie bis auf weiteres nur im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand vor dem 3. Oktober 1990 Wirkung haben.
- Alle Registrierungen von international hinterlegten Mustern oder Modellen oder von international registrierten Marken mit einem Datum vor dem 3. Oktober 1990 sind wie früher für "Allemagne (République fédérale d')" oder "République démocratique allemande" vorgenommen worden. Dies galt auch dann, wenn der tatsächliche Tag der Vornahme der Eintragung einer international registrierten Marke nach dem 3. Oktober 1990 lag. Eine solche Rückdatierung ergab sich insbesondere auf Grund von Artikel 3 Abs. 4 des Madrider Markenabkommens in den Fällen, in denen die Eintragung im internationalen Register das Datum des Antrags bei der Behörde des Ursprungslandes er-

hielt, weil der Antrag auf internationale Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach dem Antrag bei dieser Behörde beim Internationalen Büro eingegangen war.

- Ab dem 3. Oktober 1990 vorgenommene Änderungen bei internationalen Registrierungen von Mustern oder Modellen oder von Marken mit einem Datum vor dem 3. Oktober 1990, die auch den Schutz für das bisherige Bundesgebiet oder das Gebiet der ehemaligen DDR betreffen, werden für "Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande)" oder für "Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne)" eingetragen und veröffentlicht.

Betrifft die Änderung ein Schutzrecht, das sowohl im bisherigen Bundesgebiet als auch im Gebiet der ehemaligen DDR gilt, wird die Änderung für "Allemagne" eingetragen. Dies gilt für international hinterlegte Muster oder Modelle aber nur insoweit, wie sie auf Grund derselben Fassung des Haager Musterabkommens Schutz genießen. Dies ist in vielen Fällen wegen des erst zum 7. Mai 1989 erfolgten Beitritts der DDR zum Haager Musterabkommen nicht der Fall.

- Territoriale Erstreckungen des Schutzes einer international registrierten Marke nach Artikel 3ter des Madrider Markenabkommens mit einem Ursprungsland außerhalb Deutschlands können ab dem 3. Oktober 1990 nur noch für das Gesamtgebiet Deutschlands vorgenommen werden; sie werden mit dem Vermerk "Allemagne" eingetragen. Handelt es

sich bei dem Ursprungsland der international registrierten Marke um die Bundesrepublik Deutschland oder die DDR, so ist ab dem 3. Oktober 1990 eine Schutzerstreckung auf "Deutschland" nicht mehr möglich, da sich sonst der Schutz der internationalen Registrierung zugleich auch auf das Ursprungsland erstrecken würde; dies widerspräche aber dem in Artikel 1 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens zum Ausdruck gebrachten Grundsatz, daß mit einer internationalen Registrierung Schutz für eine Marke in allen übrigen Verbandsländern, nicht aber im Ursprungsland erworben werden kann.

- Verlängerungen von internationalen Registrierungen nach dem Haager Musterabkommen oder dem Madrider Markenabkommen werden in gleicher Weise wie Änderungen behandelt. Dies bedeutet insbesondere, daß das Gebiet, für das das verlängerte Schutzrecht Wirkung hat, in gleicher Weise bezeichnet wird wie bei Änderungen.

Betrifft die Verlängerung des Schutzes ein Schutzrecht, das sowohl in dem bisherigen Bundesgebiet als auch in dem Gebiet der ehemaligen DDR Geltung hat, so wird die Verlängerung des Schutzes einheitlich für "Allemagne" vermerkt. Dies gilt ebenso wie bei Änderungen bei international hinterlegten Mustern oder Modellen aber nur insoweit, wie dieselbe Fassung des Haager Musterabkommens anzuwenden ist.

- Die vorstehend geschilderte einheitliche Behandlung von international hinterlegten Mustern oder Modellen oder von international registrierten Marken, die sowohl im bisherigen Bundesgebiet

als auch im Gebiet der ehemaligen DDR Schutz genießen, geschieht ungeachtet dessen, daß nach der internen Rechtslage im vereinigten Deutschland zunächst noch zwei auf ihr jeweiliges bisheriges Schutzgebiet begrenzte getrennte Schutzrechte bestehen.

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sollen auch in der Verwaltungspraxis des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum die Konsequenzen aus der wechselseitigen Erstreckung der Schutzrechte gezogen werden. Auch insoweit wird das Internationale Büro in Abstimmung mit der Bundesregierung vorgehen. Im einzelnen ist folgendes vorgesehen:

- Die bisher noch für die jeweiligen Teilgebiete Deutschlands aufrechterhaltenen Schutzrechte werden einheitlich für das Gesamtgebiet Deutschlands gelten. Dies bedeutet auch für die registermäßige Verwaltung und die Veröffentlichung, insbesondere auch die Eintragung von Änderungen oder Verlängerungen, daß sie einheitlich für "Allemagne"/"Germany" vorgenommen werden. Die bisher noch zur Kennzeichnung des Schutzgebiets vorgesehenen Zusätze und Hinweise in den Registern und bei der Veröffentlichung werden daher künftig grundsätzlich entfallen.
- Soweit es international registrierte Marken betrifft, die gegenwärtig im bisherigen Bundesgebiet Geltung haben und auf eine DDR-Ursprungs-marke gestützt sind, werden sowohl nach § 1 Abs. 2 des Entwurfs die internationale Registrierung als auch nach § 4 Abs. 1 des Entwurfs die

Ursprungsmarke jeweils auf das Gesamtgebiet erstreckt. Gleiches gilt in den umgekehrten Fällen, in denen die internationale Registrierung in der ehemaligen DDR und die Ursprungsmarke im bisherigen Bundesgebiet besteht. Die in diesen besonderen Fällen eintretende Wirkung der internationalen Registrierung auch in dem Lande, in dem die Ursprungsmarke besteht, ist nach Auffassung der Bundesregierung, die vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geteilt wird, mit dem Madrider Markenabkommen vereinbar.

- Soweit es international hinterlegte Muster oder Modelle und international registrierte Marken betrifft, die gegenwärtig sowohl im bisherigen Bundesgebiet als auch im Gebiet der ehemaligen DDR Schutz genießen und demselben Inhaber gehören, führt die jeweilige Erstreckung dieser Schutzrechte nach § 1 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 des Entwurfs an sich dazu, daß zwei parallele Schutzrechte entstehen. Dies soll allerdings bei der registermäßigen Verwaltung durch das Internationale Büro nicht dazu führen, daß auch dort zwei getrennte Schutzrechte fortgeführt werden, die beide für "Allemagne" gelten würden. Vielmehr handelt es sich aus der Sicht der betroffenen internationalen Abkommen in diesen Fällen jeweils nur noch um ein Schutzrecht. Demgemäß sollen solche Schutzrechte künftig nur noch einheitlich für "Allemagne" verwaltet werden. Dies bedeutet z.B., daß eine getrennte Übertragung der bisher noch getrennten Schutzrechte künftig nicht möglich sein wird.

Für international hinterlegte Muster oder Modelle ist zusätzlich zu beachten, daß die Vereinigung

der Schutzrechte jeweils nur insoweit gilt, wie dieselbe Fassung des Haager Musterabkommens auf diese Schutzrechte Anwendung findet.

- Weist in den vorstehend genannten Fällen eine international registrierte Marke in ihrem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen unterschiedliche Fassungen für das bisherige Bundesgebiet und das Gebiet der ehemaligen DDR auf, so werden diese Listen künftig kumuliert. Im internationalen Register und bei etwaigen Veröffentlichungen, z.B. im Zusammenhang mit Änderungen oder Verlängerungen, werden aber entsprechende Hinweise aufgenommen werden, wenn für einige Waren oder Dienstleistungen vom Deutschen Patentamt oder vom ehemaligen Patentamt der DDR eine Schutzverweigerung ausgesprochen worden war.

In den genannten Fällen des "Doppelschutzes", die sich aus der internationalen Registrierung künftig nicht mehr ohne weiteres erkennen lassen werden, soll es aber dabei verbleiben, daß es sich für die Zwecke des deutschen Rechts um weiterhin zumindest teilweise getrennt zu behandelnde Rechte handelt, die auch künftig insbesondere im Hinblick auf die Prüfung ihrer Schutzfähigkeit unterschiedlichen Regelungen unterliegen werden.

Zu § 2 - Löschung von eingetragenen Warenzeichen

Mit dieser Vorschrift soll - zusammen mit § 3 - eine ergänzende Regelung zu der in § 1 vorgesehenen Erstreckung der vor dem 3. Oktober 1990 im Bundesgebiet begründeten Warenzeichen auf das Beitrittsgebiet getroffen werden. Nach § 2 sollen diejenigen eingetragenen Warenzeichen, die auf eine Anmeldung

beim Deutschen Patentamt aus der Zeit vom 1. Juli bis einschließlich 2. Oktober 1990 zurückgehen, einem besonderen, über die allgemeinen Vorschriften des Warenzeichengesetzes hinausgehenden Lösungsgrund ausgesetzt sein. Der Anspruch auf Löschung eines solchen Warenzeichens soll nicht nur, wie § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes bestimmt, dem Inhaber eines prioritätsälteren bundesdeutschen Warenzeichens zustehen, sondern auch dem Inhaber einer älteren, nach den Vorschriften des Einigungsvertrages aufrechterhaltenen und nach § 4 auf das übrige Bundesgebiet erstreckten DDR-Marke.

Der in dieser Regelung zum Ausdruck kommende Vorrang der prioritätsälteren DDR-Marke stellt eine notwendige Konsequenz aus der in § 5 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag getroffenen Entscheidung dar, den seit dem 1. Juli 1990, also dem Tag der Herstellung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen beiden deutschen Staaten, in einem Teilgebiet begründeten gewerblichen Schutzrechten den Bestandschutz gegenüber im jeweils anderen Teilgebiet begründeten Rechten mit älterem Zeitrang zu versagen. Die genannte Vorschrift des Einigungsvertrages bestimmt ausdrücklich, daß derjenige, der ab dem 1. Juli 1990 in einem der Teilgebiete ein Schutzrecht anmeldet, dem in dem anderen Gebiet ein älteres Recht entgegenstehen würde, sich gegenüber dem später erstreckten älteren Recht nicht auf einen redlich erworbenen Besitzstand berufen können soll. § 2 konkretisiert diese allgemeine gesetzliche Regelung für den Bereich des Warenzeichenrechts dahin, daß der Inhaber der für gleiche oder gleichartige Waren eingetragenen früheren DDR-Marke Löschungsklage gegen den Inhaber des kollidierenden, nach dem 30. Juni und vor dem 3. Okto-

ber 1990 begründeten bundesdeutschen Warenzeichens erheben kann; für den umgekehrten Fall - daß nämlich eine ab dem 1. Juli 1990 im Gebiet der DDR begründete Marke in Konflikt mit einem älteren bundesdeutschen Warenzeichen gerät - sieht § 21 einen entsprechenden, gegen die jeweilige DDR-Marke gerichteten Lösungsanspruch vor.

Die Formulierung des Absatzes 1 Satz 1 folgt dem Wortlaut des § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes und erfaßt damit - ebenso wie dort - nicht nur identische, sondern auch verwechslungsfähige Zeichen, ohne daß es einer expliziten Verweisung auf § 31 des Warenzeichengesetzes bedarf, die auch in § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes nicht enthalten ist. Die ausdrückliche Erwähnung der Dienstleistungen (insoweit abweichend vom Wortlaut des § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes) erklärt sich daraus, daß das dem Lösungsanspruchsbegründenden DDR-Zeichen zugrundeliegende Warenkennzeichengesetz der DDR die Eintragung des Zeichens für Waren oder Dienstleistungen jeweils gesondert erwähnt und es nicht bei einer allgemeinen Gleichstellungsklausel wie § 1 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes hat bewenden lassen. In der Sache besteht insoweit aber kein Unterschied zwischen Warenzeichen und Dienstleistungsmarken.

Nach Absatz 1 Satz 2 sollen - als weiterer Ausdruck der grundsätzlichen Gleichbehandlung von nationalen Schutzrechten und auf Grund internationaler Abkommen begründeten Schutzrechten - die nach dem Madrider Markenabkommen mit Wirkung für die DDR international registrierten Marken den nationalen DDR-Marken gleichgestellt werden, soweit es um den besonderen Lösungsanspruch geht.

Wegen der Gleichstellung nationaler und international registrierter Marken sieht Absatz 2 vor, daß der Vorrang der älteren DDR-Marke auch gegenüber einer ab dem 1. Juli 1990 mit Wirkung für das frühere Bundesgebiet international registrierten Marke eingreifen soll; insoweit tritt lediglich an die Stelle des Löschungsantrages nach § 11 des Warenzeichengesetzes der Antrag auf Schutzentziehung nach § 10 der Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken vom 5. September 1968 (BGBl. 1968 S. 1001), die durch Verordnung vom 17. September 1970 (BGBl. 1970 II S. 991) geändert worden ist.

Zu § 3 - Widerspruch gegen angemeldete Warenzeichen

Aus den schon zu § 2 dargelegten Gründen soll nach § 3 der Vorrang älterer erstreckter DDR-Marken vor kollidierenden, nach dem 30. Juni und vor dem 3. Oktober 1990 angemeldeten bundesdeutschen Warenzeichen auch für den Fall festgelegt werden, daß die Anmeldung des bundesdeutschen Warenzeichens bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht zur Eintragung in die Zeichenrolle geführt hat. In diesem Fall soll der Widerspruch gegen angemeldete Warenzeichen aus dem gleichen Grund eröffnet sein, aus dem auch die Löschung eingetragener Zeichen nach § 2 beantragt werden kann.

Es kann zwar davon ausgegangen werden, daß der weit- aus überwiegende Teil der in der Zeit vom 1. Juli bis einschließlich 2. Oktober 1990 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Anmeldungen bis zum Inkraft- treten dieses Gesetzes auf die gesetzlichen Anfor-

derungen und absoluten Eintragungshindernisse hin geprüft, bekanntgemacht und die Widerspruchsfrist abgelaufen ist, so daß Absatz 1 insoweit nicht mehr eingreifen kann. Dem Inhaber einer älteren DDR-Marke würde dann nur ein Anspruch auf Löschung des eingetragenen Zeichens nach § 2 zustehen. Es ist aber nicht auszuschließen, daß sich in einzelnen Verfahren, etwa infolge von Beschwerdeverfahren, die Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens verzögert hat; für diese Fälle soll nach Absatz 1 gelten, daß die Inhaber der DDR-Marken mit älterem Zeitrang ihre Rechte gegenüber einem nach dem 30. Juni und vor dem 3. Oktober 1990 angemeldeten Warenzeichen im noch nicht abgeschlossenen Eintragungsverfahren mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs durchsetzen können. Sie werden auf diese Weise den Inhabern bundesdeutscher Warenzeichen gleichgestellt.

Der Widerspruchstatbestand in Absatz 1 Satz 1 entspricht in seinem Aufbau und seiner Terminologie dem § 5 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes, weshalb hier - anders als bei § 2 des Entwurfs - § 31 des Warenzeichengesetzes ausdrücklich in Bezug genommen ist. Darüber hinaus werden auch hier die Dienstleistungen aus dem schon in der Begründung zu § 2 genannten Grund ausdrücklich erwähnt.

Um den Inhabern dieser besser berechtigten DDR-Marken die Durchsetzung ihrer Rechte im Eintragungsverfahren in den Fällen zu erleichtern, in denen die Bekanntmachung des angemeldeten Warenzeichens und das Inkrafttreten dieses Gesetzes zeitlich nahe beieinander liegen, soll nach Absatz 2 die mit der Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens beginnende

dreimonatige Widerspruchsfrist um weitere drei Monate ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verlängert werden, wenn die ursprüngliche Widerspruchsfrist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht verstrichen ist. Diese gesetzliche Fristverlängerung soll jedoch nur zugunsten der Inhaber der besser berechtigten, erstreckten DDR-Marken eingreifen; ein aus anderen Gründen als nach Absatz 1 eingelegter Widerspruch ist nur innerhalb der Frist nach § 5 Abs. 4 und § 6 a Abs. 3 des Warenzeichen-gesetzes zulässig.

Für den umgekehrten Fall der Kollision zwischen einer ab dem 1. Juli 1990 beim Patentamt der DDR angemeldeten Marke und einem älteren bundesdeutschen Warenzeichen enthält § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 eine entsprechende Regelung, um den Inhabern der besser berechtigten bundesdeutschen Warenzeichen die Durchsetzung ihrer Rechte im Eintragungsverfahren zu ermöglichen.

Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 sollen die Gleichbehandlung von nationalen und international registrierten Marken in diesem Zusammenhang gewährleisten.

Zu Abschnitt 2 - Erstreckung der in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet bestehenden gewerblichen Schutzrechte auf das übrige Bundesgebiet

In Abschnitt 2 sind die Vorschriften über die Erstreckung der Altrechte mit DDR-Ursprung einschließlich der notwendigen materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Anpassungs- und Über-

leitungsbestimmungen enthalten. Dieser Abschnitt bildet nach seinem Regelungsumfang den Hauptteil dieses Entwurfs. Dies beruht im wesentlichen darauf, daß die Altrechte mit DDR-Ursprung nicht nur auf das bisherige Bundesgebiet erstreckt werden, sondern künftig - von einer Reihe wichtiger Ausnahmen abgesehen - ausschließlich dem Bundesrecht unterliegen sollen. Das auf sie bislang nach den Bestimmungen des Einigungsvertrages noch anzuwendende Recht der DDR soll grundsätzlich nicht weiter Anwendung finden, um die Geltung unterschiedlichen Rechts im geeinten Deutschland nach Möglichkeit zu vermeiden.

Zu Unterabschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften

Zu § 4 - Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen

Die Erstreckung soll ebenso wie die Altrechte mit Ursprung im bisherigen Bundesgebiet auch die in der DDR begründeten gewerblichen Schutzrechte erfassen. Auch diese Rechte wurden nach dem Einigungsvertrag zunächst nur für ihr Ursprungsgebiet aufrechterhalten. Sie genießen jedenfalls insoweit den verfassungsrechtlich gesicherten Bestandschutz. Die Erstreckung dieser Rechte stellt sicher, daß ihre Inhaber, soweit sie ihre wirtschaftliche Tätigkeit auf das Gesamtgebiet ausdehnen, umfassend durch ihre gewerblichen Schutzrechte abgesichert sind. Damit wird ein Beitrag für die Weiterentwicklung der Wirtschaft in den neuen Bundesländern geleistet. § 4 sieht demgemäß in gleicher Weise wie § 1 vor, daß alle in der DDR begründeten, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes

noch bestehenden gewerblichen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen auf das übrige Bundesgebiet erstreckt werden.

Von der Erstreckung werden danach die nach dem DDR-Patentgesetz geschützten Wirtschaftspatente und Ausschließungspatente erfaßt. Die sich aus den eingeschränkten Schutzwirkungen der bisherigen DDR-Wirtschaftspatente ergebenden Besonderheiten werden durch § 7, die Nachteile der ungeprüften Patente durch § 12 des Entwurfs aufgefangen. Erfaßt werden weiterhin die nach der DDR-Verordnung über industrielle Muster durch Urheberscheine oder Patente geschützten industriellen Muster sowie die nach dem DDR-Warenkennzeichengesetz geschützten Marken.

Lediglich für die nach dem DDR-Warenkennzeichengesetz durch Eintragung geschützten Herkunftsangaben sind abweichende Regelungen vorgesehen. Deren unmittelbare Einbeziehung in die Erstreckung ist nicht ohne weiteres möglich, weil im Recht der Bundesrepublik Deutschland insoweit keine dem DDR-Recht unmittelbar vergleichbare Vorschriften gelten. Die Herkunftsangaben sind daher auch nicht in Absatz 1 bei den erstreckten Schutzrechten aufgeführt. Für diese Rechte wird statt dessen die Umwandlung in Verbandszeichen vorgeschlagen. Absatz 3 verweist auf die insoweit anzuwendenden Vorschriften des Entwurfs (§§ 33 bis 38).

Im übrigen folgt § 4 in seinem Wortlaut dem vorgeschlagenen § 1, so daß auf die Begründung zu § 1 Bezug genommen wird. Dies gilt insbesondere auch für die Behandlung von Schutzrechten, die auf Grund internationaler Abkommen mit Wirkung für das Gebiet der ehemaligen DDR Schutz genießen. Darunter fallen

auch die Patente, die vom Patentamt der DDR nach dem Abkommen vom 18. Dezember 1976 über die gegenseitige Anerkennung von Urheberscheinen und anderen Schutzdokumenten für Erfindungen (Havanna-Abkommen) (GBI. II Nr. 15 S. 327) anerkannt worden sind, soweit der Anmeldetag vor dem 3. Oktober 1990 liegt. Damit bleiben vor dem Wirksamwerden des Beitritts nach dem Havanna-Abkommen erworbene Rechte bestehen; für die Zeit danach kommt jedoch seine Anwendung nicht mehr in Betracht.

Zu § 5 - Anzuwendendes Recht

Die gewerblichen Schutzrechte mit Ursprung in der DDR unterliegen gegenwärtig, von wenigen Ausnahmen abgesehen, noch den Rechtsvorschriften der DDR (§ 3 Abs. 1 und 2 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag). Dies bedeutet, daß erstreckte Schutzrechte derzeit noch nach DDR-Recht geschützt sind und anhängige Anmeldungen vom Deutschen Patentamt nach diesen Rechtsvorschriften behandelt werden.

Mit dem Ziel der Herstellung der Rechtseinheit ist die fortdauernde Anwendung unterschiedlicher Rechtsvorschriften aber nicht zu vereinbaren. Deshalb sollen in Zukunft so weit wie möglich nur noch die Vorschriften des Bundesrechts auf gewerbliche Schutzrechte ohne Rücksicht darauf angewendet werden, ob sie ihren Ursprung im früheren Bundesgebiet oder in der DDR haben.

§ 5 sieht demgemäß vor, daß die für Rechte mit DDR-Ursprung bisher noch geltenden Rechtsvorschriften grundsätzlich nicht mehr anzuwenden sind. Sie sollen vielmehr, soweit in § 5 oder in den nachfol-

genden Bestimmungen nichts anderes vorgesehen ist, nur noch den mit dem Einigungsvertrag übergeleiteten Vorschriften des Bundesrechts unterliegen.

Die Vorschrift stellt auf die mit dem Einigungsvertrag übergeleiteten Vorschriften des Bundesrechts und nicht schlechthin auf Vorschriften des Bundesrechts ab, weil auch die Vorschriften des Einigungsvertrages selbst Bestandteil des Bundesrechts geworden sind (Artikel 45 Abs. 2 des Einigungsvertrages). Die im Einigungsvertrag enthaltenen besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz sollen aber, soweit sie für Schutzrechte mit DDR-Ursprung die weitere Anwendbarkeit des DDR-Rechts anordnen (§ 3 Abs. 1 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag), von den in diesem Entwurf vorgesehenen Vorschriften abgelöst werden.

In § 5 wird allgemein auf die mit dem Einigungsvertrag übergeleiteten Vorschriften des Bundesrechts Bezug genommen. Damit sind sowohl die Vorschriften des Bundesrechts im engeren Sinne gemeint, die gemäß Artikel 8 des Einigungsvertrages im Beitrittsgebiet in Kraft gesetzt worden sind, als auch die anzuwendenden Bestimmungen internationaler Abkommen, denen die Bundesrepublik Deutschland angehört und die nach Artikel 11 des Einigungsvertrages im Beitrittsgebiet Geltung erlangt haben. Einer ausdrücklichen Einbeziehung des Rechts der Europäischen Gemeinschaften, das nach Artikel 10 des Einigungsvertrages auf das Beitrittsgebiet übergeleitet worden ist, bedarf es im vorliegenden Zusammenhang nicht, weil der Einigungsvertrag für den gewerb-

lichen Rechtsschutz keine Ausnahmen von der unmittelbaren Anwendung des Rechts der Europäischen Gemeinschaften enthält.

Ausnahmen von der Anwendung des Bundesrechts auf die erstreckten Rechte mit Ursprung in der DDR sind sowohl in § 5 selbst als auch in den nachfolgenden Bestimmungen vorgesehen.

Nach § 5 soll das DDR-Recht grundsätzlich weiter Anwendung finden, soweit es sich um die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und die Schutzdauer handelt. Dies beruht im wesentlichen darauf, daß die Rechte so, wie sie erteilt oder eingetragen worden sind, Bestandsschutz genießen. Die Anwendung des "alten" Rechts hinsichtlich der Ausschlüsse von der Patentierbarkeit und der Patentierungsvoraussetzungen (Neuheit, Erfindungshöhe, gewerbliche Anwendbarkeit) entspricht im übrigen im Patentrecht der Tradition deutscher Gesetzgebung (vgl. z.B. Artikel IV Nr. 1 bis 5, Artikel XI § 1 Abs. 1 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) vom 21. Juni 1976, BGBl. 1976 II S. 649). Für den Bereich des Markenrechts ist allerdings im Hinblick auf die grundsätzlich unbegrenzte Laufdauer von Markenrechten in § 24 des Entwurfs eine wichtige Ausnahme vorgesehen.

§ 5 verweist allgemein auf die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit, ohne sie im einzelnen näher zu bestimmen. Eine Aufzählung der fortwirkenden Bestimmungen des DDR-Rechts würde die Gefahr mit sich bringen, daß einige Bestimmungen nicht berücksichtigt werden. Es handelt sich, in allgemeiner Form ausgedrückt, um alle Vorschriften, die die Schutzfähigkeit des Gegenstandes des Schutzrechts be-

treffen, und zwar sowohl in formeller wie auch in materieller Hinsicht. Im Patentrecht sind dies insbesondere die Vorschriften über die dem Patentschutz zugänglichen Erfindungen, die Ausschlüsse von der Patentierbarkeit und die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit, wie z.B. die Neuheit. Die Widerrufsgründe als solche (§ 21 des Patentgesetzes) einschließlich des Widerrufsgrunds der widerrechtlichen Entnahme (§ 8 des Patentgesetzes) werden davon nicht erfaßt, wenn auch im Rahmen des Widerrufsgrunds des § 21 Abs. 1 Nr. 1 des Patentgesetzes die Kriterien des DDR-Patentgesetzes zugrundegelegt sind. Im Musterrecht handelt es sich um die Vorschriften über die als Muster schutzfähigen Gestaltungen. Im Markenrecht handelt es sich sowohl um die absoluten Voraussetzungen der Schutzfähigkeit als auch die relativen, aus älteren Rechten folgenden Schutzhindernisse. Hinsichtlich der formellen Schutzvoraussetzungen enthalten die nachfolgenden Bestimmungen allerdings teilweise Abweichungen, insbesondere bei noch anhängigen Anmeldungen, auf die im wesentlichen nur noch die Bestimmungen des Bundesrechts Anwendung finden sollen.

Die Ermittlung der weiterhin anzuwendenden Vorschriften über die Schutzfähigkeit der erstreckten Schutzrechte mit DDR-Ursprung bereitet keine Schwierigkeiten, da sie alle in allgemein zugänglichen Sammlungen oder Zeitschriften, wie insbesondere dem vom Deutschen Patentamt herausgegebenen Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, abgedruckt sind; die einschlägigen Gesetze und eine Reihe weiterer Bestimmungen des DDR-Rechts sind auch in GRUR 1990 S. 929 bis 953 abgedruckt. Es wird weiter davon ausgegangen, daß die im Bundesrecht herkömmlichen Auslegungskriterien auch für das fortwirkende DDR-

Recht gelten. Allerdings ist wegen der grundsätzlichen unterschiedlichen Funktion der Rechtsprechung in der DDR und der seinerzeit fehlenden Unabhängigkeit der Gerichte eine Übernahme der von der dortigen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze nicht ohne weiteres möglich. Im übrigen könnte auch schon wegen der sehr geringen Zahl der in der DDR veröffentlichten Entscheidungen zum gewerblichen Rechtsschutz der dortigen Rechtsprechung keine der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und insbesondere des Bundesgerichtshofs vergleichbare Bedeutung zukommen. Auch ein Rückgriff auf die Amtspraxis des DDR-Patentamts zur Auslegung der fortwirkenden Vorschriften dürfte nur in begrenztem Umfang möglich sein, da es feststehende Entscheidungsgrundsätze in vielen Fällen nicht gegeben hat. Der Entwurf geht insoweit davon aus, daß Begriffe, die sich in gleicher Weise im bundesdeutschen Recht und im Recht der DDR finden, allgemein in gleicher Weise ausgelegt werden sollten.

Auch die Ausnahme für die Schutzdauer entspricht, soweit es sich um technische Schutzrechte handelt, herkömmlicher Gesetzgebungstradition (vgl. z.B. Artikel IV Nr. 8 IntPatÜG und Artikel 12 Nr. 3 des Gesetzes zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie vom 7. März 1990, BGBl. I S. 422). Diese Ausnahme bedeutet, daß die Laufdauer von Wirtschaftspatenten und Ausschließungspatenten, soweit sie beim DDR-Patentamt vor dem 1. Juli 1990 angemeldet worden sind, weiterhin 18 Jahre beträgt (Artikel 3 Abs. 7 des DDR-Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 in Verbindung mit § 15 Abs. 2

des DDR-Patentgesetzes vom 27. Oktober 1983, GBl. I Nr. 29 S. 284, abgedruckt auch in Bl.f.PMZ 1984 S. 37 und GRUR 1990 S. 929). Es wäre nicht gerechtfertigt, z.B. die Inhaber von DDR-Altpatenten besser zu stellen als die Inhaber der vor dem 1. Januar 1978 (siehe Artikel IV Nr. 8, Artikel XI § 3 Abs. 5 IntPatÜG) beim Deutschen Patentamt angemeldeten Patente. Lediglich für ab dem 1. Juli 1990 beim DDR-Patentamt angemeldete Patente beträgt die Laufdauer ebenso wie nach dem Patentgesetz 20 Jahre ab Anmeldung (§ 15 Abs. 2 des DDR-Patentgesetzes in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 29. Juni 1990).

Für durch Urheberscheine oder Patente geschützte industrielle Muster, die nach diesem Entwurf als Geschmacksmuster fortgelten sollen, beträgt die Laufdauer weiterhin 15 Jahre ab Anmeldung (§ 12 Abs. 2 und § 21 Abs. 1 der DDR-Verordnung über industrielle Muster vom 17. Januar 1974, GBl. I Nr. 15 S. 140, in der Fassung der Zweiten Verordnung über industrielle Muster vom 9. Dezember 1988, GBl. I Nr. 28 S. 333, abgedruckt auch in Bl.f. PMZ 1974 S. 269 und GRUR 1990 S. 939). Nach dem Geschmacksmustergesetz haben Muster und Modelle eine Laufdauer von bis zu 20 Jahren.

Die Schutzdauer von Marken beträgt nach dem bisher noch anzuwendenden Recht der DDR ebenso wie nach dem Warenzeichengesetz 10 Jahre (§ 15 des DDR-Gesetzes über Warenkennzeichen vom 30. November 1984, GBl. I Nr. 33 S. 397, abgedruckt auch in Bl. f. PMZ 1985 S. 198 und GRUR 1990 S. 945). Allerdings beginnt der Schutz nach § 15 des DDR-Warenkennzeichengesetzes am Tage der Anmeldung, während nach § 9 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes der zehnjährige Schutz mit dem

Tag beginnt, der auf die Anmeldung folgt. Damit auch insoweit eine einheitliche Rechtslage geschaffen wird, ist in § 24 des Entwurfs vorgesehen, daß die Laufdauer erstreckter DDR-Marken in derselben Weise berechnet wird wie die nach dem Warenzeichengesetz.

Im übrigen sollen nach § 5 auf die erstreckten Rechte mit DDR-Ursprung nur noch die Vorschriften des übergeleiteten Bundesrechts Anwendung finden. Dies bedeutet, daß erstreckte DDR-Wirtschaftspatente und Ausschließungspatente und anhängige Anmeldungen ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nur noch dem Patentgesetz unterliegen. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der Wirkungen des Patents, des Schutzbereichs, der Übertragbarkeit und Lizenzierbarkeit sowie hinsichtlich aller verfahrensrechtlichen Bestimmungen. Erstreckte industrielle Muster unterliegen künftig den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes und haben die in diesem Gesetz vorgesehenen Wirkungen. Geschützte Marken werden als nach dem Warenzeichengesetz eingetragene oder angemeldete Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken behandelt.

Da die Rechte mit DDR-Ursprung aber vielfach anders ausgestaltet sind als die entsprechenden bundesdeutschen Rechte, sind in den nachfolgenden Bestimmungen, auf die § 5 ausdrücklich Bezug nimmt, weitere Abweichungen vorgesehen.

Verfahrensrechtliche Regelungen des DDR-Rechts sollen künftig in keiner Hinsicht mehr angewendet werden. Die Bestimmungen, die die Überleitung der Verfahren regeln, sehen insoweit keine Ausnahmen vor. Damit wird auch hinsichtlich des Verfahrens-

rechts über die bereits mit dem Einigungsvertrag angeordnete Anwendung bundesdeutscher Verfahrensvorschriften hinaus (§ 3 Abs. 2 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag) das DDR-Recht vollständig abgelöst.

Neben der in § 5 enthaltenen Vorschrift über das anzuwendende Recht ist eine ausdrückliche Aufhebung der DDR-Rechtsvorschriften nicht erforderlich. Die Vorschriften der DDR auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes sind bereits mit dem Einigungsvertrag außer Kraft getreten (Artikel 9 des Einigungsvertrages). Eine zeitlich begrenzte Anordnung ihrer Fortwirkung - nicht Fortgeltung - ergibt sich aus den besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag. Auch diese Vorschriften brauchen nicht aufgehoben zu werden, weil sich aus diesem Gesetz die ab seinem Inkrafttreten geltende Rechtslage ergibt.

Zu Unterabschnitt 2 - Besondere Vorschriften für Patente

Zu den §§ 6 bis 15

Die Bestimmungen enthalten die notwendigen verfahrensrechtlichen Anpassungs- und Überleitungsvorschriften für die nach DDR-Recht erteilten Patente und die beim ehemaligen Patentamt der DDR eingereichten, bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch anhängigen Patentanmeldungen sowie Vorschriften, die den Besonderheiten des Schutzrechtstyps "Wirtschaftspatent" Rechnung tragen.

Nach § 5 des Entwurfs gilt das Bundesrecht künftig auch hinsichtlich des Verfahrens. Die verfahrensrechtlichen Vorschriften des Rechts der DDR sind künftig auf die DDR-Altpatente und -Altanmeldungen nicht mehr anwendbar. Da sich der Verfahrensablauf von der Anmeldung eines DDR-Patents bis zur Nachprüfung der patentamtlichen Entscheidungen im Rechtsmittelverfahren erheblich vom Bundesrecht unterschied, sind eine Reihe von Anpassungsvorschriften erforderlich.

Der wesentliche Unterschied zum Patenterteilungsverfahren nach dem Patentgesetz liegt darin, daß das Prüfungsverfahren der Patenterteilung grundsätzlich nachgeschaltet war. Die nachgeschaltete Prüfung konnte bis zum 1. Juli 1990 auf Antrag des Patentinhabers bei Benutzung der Erfindung und nach dem 1. Juli 1990 bei Stellung eines Prüfungsantrags sowie von Amts wegen erfolgen. Eine Prüfung schon vor der Patenterteilung war nur von Amts wegen möglich (§ 18 Abs. 2 des DDR-Patentgesetzes). Auch bei ungeprüften Patenten begründete die Patenterteilung die Rechte aus dem Patent, dies aber nur mit vorläufiger Wirkung, weil über Ansprüche aus ungeprüften Patenten erst (gerichtlich) "entschieden" werden durfte, wenn die Prüfung nachgeholt worden war (§ 17 Abs. 2 des DDR-Patentgesetzes). Diese Ausgestaltung des Prüfungsverfahrens war international ohne Vorbild. Auch für Beschwerde- und Nichtigkeitsverfahren bestand eine ausschließliche Zuständigkeit des DDR-Patentamts (mit dem Wirksamwerden des Beitritts wurden durch § 3 Abs. 2 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag allerdings neu eingereichte Beschwerden und Nichtigkeitsklagen im wesentlichen den Verfahrensvorschriften des Bundesrechts unterwor-

fen). Das Rechtsinstitut des Einspruchsverfahrens war unbekannt. Eine Offenlegung der Patentanmeldungen vor der Patenterteilung war nicht vorgesehen.

Neben den noch beim Deutschen Patentamt anhängigen Anmeldungen für Ausschließungspatente werden bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch mit vorläufiger Wirkung erteilte ungeprüfte Ausschließungspatente und ungeprüfte Wirtschaftspatente sowie geprüfte Ausschließungspatente und geprüfte Wirtschaftspatente bestehen.

Der Entwurf sieht eine eindeutige Zuordnung dieser Anmeldungen und Patente zu den Verfahrensschritten nach dem Patentgesetz vor, die der bisherigen Rechtslage nach Voraussetzungen und Wirkungen jeweils am ehesten vergleichbar sind. Im Interesse der Allgemeinheit, aber auch der an geprüften Schutzrechten interessierten Patentinhaber soll auch künftig für die als ungeprüfte Patente aufrechterhaltenen und erstreckten Patente die Möglichkeit der nachträglichen Prüfung eröffnet werden. Den Besonderheiten des Schutzrechtstyps "Wirtschaftspatent" wird durch § 7 Rechnung getragen.

Zu § 6 - Wirkung erteilter Patente

Die Vorschrift führt zusammen mit § 12 zu einer sachgerechten Überleitung der nach DDR-Recht erteilten Patente sowie etwa bereits begonnener Prüfungsverfahren in das bundesdeutsche Patentsystem.

Es werden alle Formen der Patenterteilung nach dem Recht der DDR, einschließlich der ohne Prüfung auf

alle Schutzvoraussetzungen erteilten Patente, der Veröffentlichung der Patenterteilung nach § 58 Abs. 1 des Patentgesetzes gleichgestellt.

Die Patenterteilung nach § 17 Abs. 1 des Patentgesetzes der DDR vom 27. Oktober 1983 begründete nach Absatz 2 dieser Vorschrift die Rechte aus dem Patent, allerdings mit der Einschränkung, daß in einem Patentverletzungsverfahren oder einem Nichtigkeitsverfahren über Ansprüche aus einem solchen Patent endgültig erst nach einer nachträglichen Sachprüfung entschieden werden durfte.

Angesichts dieser Regelung des DDR-Patentgesetzes war zu entscheiden, ob

- nur die auf alle Schutzvoraussetzungen geprüften Patente als erteilte Patente bestehen bleiben und die ungeprüft erteilten Patente praktisch zu bloßen offengelegten Anmeldungen (§ 33 des Patentgesetzes) oder zu Gebrauchsmustern zurückgestuft werden sollen,

oder ob

- alle Patente, und damit auch die ohne Sachprüfung erteilten, als erteilte Patente bestehen bleiben sollen.

Mit dem Entwurf wird als Lösung die zweite Alternative vorgeschlagen. Dem liegen folgende Erwägungen zugrunde:

1. Die Rechte der Inhaber bislang noch nicht geprüfter Patente auf den bloßen Anspruch auf angemessene Entschädigung aus einer offengelegten

Anmeldung nach § 33 des Patentgesetzes zu reduzieren, wäre ein Eingriff in den bisher gegebenen Bestand dieser Schutzrechte. Die Erteilung privater subjektiver Rechte durch das ehemalige DDR-Patentamt ist zu respektieren, auch wenn dies in einem anderen Wirtschaftssystem geschah. Daran kann auch die Tatsache nichts ändern, daß die Erteilung des Patents regelmäßig ohne Sachprüfung erfolgte. Bekanntlich sehen zahlreiche Patentsysteme der Welt von einer Sachprüfung ganz ab. Dem Interesse der Öffentlichkeit, der Wettbewerber, aber auch des Rechtsinhabers selbst an einer Sachprüfung trägt der Entwurf anderweitig (§ 12) Rechnung. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch, daß die Prüfung auf Antrag erst mit Wirkung zum 1. Juli 1990 durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 in der DDR eingeführt worden ist und davor eine Prüfung nur im Falle der Benutzung erfolgte; Altpatente nur deshalb auf das Stadium von offengelegten Anmeldungen zurückzustufen, weil noch keine Benutzung erfolgt ist, hieße aber, praktisch die Nichtbenutzung zu sanktionieren, was dem deutschen Patentrecht fremd ist.

2. Es wäre auch nicht sachgerecht, weiterhin wie nach § 17 Abs. 2 des Patentgesetzes der DDR vom 27. Oktober 1983 die gerichtliche Durchsetzung solcher Patente von einer vorherigen Sachprüfung abhängig zu machen. Dies hätte nämlich zur Folge, daß noch über Jahre hinweg zweierlei Recht, noch dazu in einem Bereich außerhalb des eigentlichen patentamtlichen Verfahrens, gelten würde. Die Regelung des DDR-Rechts, daß die Rechte aus dem Patent durch die Erteilung zwar

begründet wurden, jedoch gegenüber Dritten, die das Schutzrecht verletzten, erst nach Durchführung einer - nachgeschalteten - Sachprüfung durchgesetzt werden konnten, war nur vor dem Hintergrund verständlich, daß die nachträgliche Sachprüfung bei Benutzung der Erfindung erfolgte, die dem Patentamt anzuzeigen war. Diese Struktur des Patenterteilungsverfahrens war jedoch nur in einem staatlich gelenkten Wirtschaftssystem praktikabel, in dem die Benutzung von Erfindungen meldepflichtig war und sich die Benutzung des Patents vorrangig nicht als Fall der Verletzung von Individualrechten, sondern als Tatbestand im Rahmen der Ressourcenzuordnung innerhalb der staatlich zentral geplanten Wirtschaft darstellte.

3. Die gerichtliche Durchsetzbarkeit eines ungeprüften Schutzrechts ist auch dem Bundesrecht nicht fremd. So ist es gerade der Vorteil des Gebrauchsmusters, daß auf schnelle und kostengünstige Weise ein ungeprüftes Schutzrecht erlangt werden kann, aus dem Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden können. Deshalb sieht auch § 15 des Entwurfs die Möglichkeit der Abzweigung eines Gebrauchsmusters aus einer DDR-Patentanmeldung oder einem DDR-Patent vor.
4. Der Entwurf schlägt daher die Gleichstellung aller Patenterteilungen nach DDR-Patentrecht mit der Patenterteilung nach § 58 Abs. 1 des Patentgesetzes vor. Der Ausgleich von Interessen Dritter soll mit verfahrensrechtlichen Mitteln erfolgen. Zu diesem Zweck sieht der Entwurf vor, daß die Sachprüfung nachträglich auf Antrag möglich bleibt, wobei Inhaber von Wirtschaftspaten-

ten die vollen Ausschließlichkeitsrechte aus dem Patent einschließlich des Unterlassungsanspruchs erst nach erfolgter Sachprüfung erlangen können (§§ 7 und 12 des Entwurfs in Verbindung mit § 23 des Patentgesetzes). Insgesamt ist es Leitlinie des Entwurfs, den Inhabern von Schutzrechten mit DDR-Ursprung auch weiterhin wirtschaftlich vergleichbare Möglichkeiten der Geltendmachung ihrer Schutzrechte zu eröffnen, wie sie nach den Wertungen des DDR-Patentrechts, insbesondere des Änderungsgesetzes vom 29. Juni 1990, bestanden.

Neben der Möglichkeit, einen Prüfungsantrag zu stellen, sollen sowohl der Patentinhaber wie auch jeder Dritte die Möglichkeit haben, über eine Recherche (§ 11) prüfen zu lassen, ob die Aufrechterhaltung des Patents einerseits oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage andererseits erfolgversprechend ist.

Da es sich bei den ungeprüften Wirtschaftspatenten im übrigen im wesentlichen um solche Patente handelt, die noch nicht benutzt worden sind, ist davon auszugehen, daß sie von eher geringem wirtschaftlichen Wert sind, so daß die zeitlich begrenzte Belastung der Wirtschaft mit ungeprüften Schutzrechten, aus denen die Rechte nur nach Maßgabe des § 23 des Patentgesetzes hergeleitet werden können, auch vor diesem Hintergrund in Kauf genommen werden kann.

Zu § 7 - Wirtschaftspatente

Zu Absatz 1:

Absatz 1 sieht vor, daß die nach § 4 erstreckten Wirtschaftspatente als Patente nach § 23 des Pa-

tentgesetzes fortgelten; sie sollen so behandelt werden, als wäre für sie eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben worden.

Damit trägt der Entwurf dem Umstand Rechnung, daß Artikel 3 Abs. 5 des DDR-Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 die Rechte der Inhaber von Wirtschaftspatenten dahingehend erweitert hat, daß ein Anspruch auf angemessenes Entgelt gegen jeden Benutzer der auf alle Schutzvoraussetzungen geprüften Erfindung eingeräumt wurde. Das bis dahin bestehende Recht der "sozialistischen Betriebe" auf freie, unentgeltliche Nachnutzung der in anderen "sozialistischen Betrieben" gemachten Erfindungen wurde damit abgeschafft. Die Rechtsstellung des Inhabers eines geprüften Wirtschaftspatents weist seit dieser Änderung des DDR-Patentgesetzes bei wirtschaftlicher Betrachtung keine Unterschiede gegenüber der Rechtsstellung des Inhabers eines Patents, für das eine Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 des Patentgesetzes abgegeben worden ist, auf.

Das Wirtschaftspatent wird einem Patent nach § 23 des Patentgesetzes gleichgestellt, auch soweit es sachlich nicht geprüft worden ist, mit der Folge, daß auch in diesem Fall ein etwaiger Benutzer eine angemessene Vergütung für die Benutzung zu zahlen hat. Die Gleichbehandlung geprüfter und ungeprüfter Wirtschaftspatente ist eine Konsequenz der grundlegenden Entscheidung des Entwurfs, hinsichtlich der Wirkungen erstreckter DDR-Patente grundsätzlich nicht danach zu differenzieren, ob diese geprüft oder nicht geprüft sind. Eine gebotene

Differenzierung wird im Rahmen des Absatzes 2 beim dort geregelten Widerruf der Lizenzbereitschaftserklärung vorgenommen.

Durch Absatz 1 in Verbindung mit der Generalklausel in § 5 des Entwurfs werden die Bestimmungen des § 23 des Patentgesetzes in ihrer Gesamtheit anwendbar. Insbesondere gilt für die ehemaligen Wirtschaftspatente die Ermäßigung der Jahresgebühren auf die Hälfte (§ 23 Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes). Das Verfahren für die Festsetzung der angemessenen Vergütung richtet sich nach § 23 Abs. 4 des Patentgesetzes.

Nach Absatz 1 Satz 2 gilt die gleiche Regelung auch für Wirtschaftspatente, die nach dem Havanna-Abkommen anerkannt worden sind.

Mit dem DDR-Änderungsgesetz vom 29. Juni 1990 wurde bis zum 31. Dezember 1990 die Umwandlung von Wirtschaftspatenten in Ausschließungspatente ermöglicht. Für diese schon nach DDR-Recht in Ausschließungsrechte umgewandelten Patente gilt § 7 nicht.

Zu Absatz 2:

Für die Wirtschaftspatente, die nach Absatz 1 den Vorschriften über die Lizenzbereitschaft unterliegen, führt Absatz 2 eine Regelung ein, die der Zulassung des Widerrufs einer abgegebenen Lizenzbereitschaftserklärung gleichkommt. Dem Patentinhaber wird die Möglichkeit eröffnet, gegenüber dem Deutschen Patentamt zu erklären, daß die durch Ab-

satz 1 fingierte Lizenzbereitschaftserklärung als widerrufen gelten soll, und damit ein volles Ausschließungsrecht zu erhalten.

Mit dieser Bestimmung sollen die bei der Anwendung der Umwandlungsregelung nach Artikel 3 Abs. 2 des DDR-Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 aufgetretenen Unzuträglichkeiten nachträglich beseitigt werden. Die betroffenen Unternehmen waren oft nicht in der Lage, die wirtschaftlich wichtige Entscheidung, ob ein ausschließliches Recht beantragt werden soll, bis zum Ablauf der in dieser Vorschrift vorgesehenen Frist (31. Dezember 1990) zu treffen. Die für den Fall, daß die Umwandlung nicht beantragt oder das Wirtschaftspatent fallengelassen werden sollte, notwendige Unterrichtung der Erfinder war innerhalb dieser Frist vielfach nicht möglich. Außerdem waren auch im Zuge der Aufteilung und Privatisierung der ehemals staatlichen Betriebe Unsicherheiten über die Rechtsinhaberschaft und die wirtschaftliche Notwendigkeit der Aufrechterhaltung von Schutzrechten entstanden. Deshalb soll dem Patentinhaber ohne zeitliche Begrenzung und unabhängig davon, ob bisher bereits Benutzungen erfolgt sind, nunmehr die Möglichkeit eröffnet werden, die Belastung des Patents mit einer - fingierten - Lizenzbereitschaftserklärung wieder zu beseitigen.

Da die Geltendmachung von Rechten aus bestehen gebliebenen, nicht in Ausschließungspatente umgewandelten Wirtschaftspatenten nach DDR-Recht nur bei vorheriger Prüfung auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen möglich war, soll auch der Widerruf der nach Absatz 1 Satz 1 fingierten Li-

zenzbereitschaftserklärung von einer solchen Prüfung auf alle Schutzvoraussetzungen abhängig sein. Sofern es sich um noch nicht geprüfte ehemalige Wirtschaftspatente handelt, wird die Möglichkeit einer nachträglichen Sachprüfung durch § 12 eingeräumt. Im Interesse der Rechtssicherheit und auch der Wettbewerber erscheint es sachgerecht und geboten, daß der Widerruf der Lizenzbereitschaftserklärung - und damit de facto die Umwandlung des ehemaligen Wirtschaftspatents in ein Ausschließungsrecht mit vollen Verbietsansprüchen - nur bei sachlich geprüften Patenten zulässig ist. Die Lizenzbereitschaftserklärung kann widerrufen werden, sobald die Aufrechterhaltung des Patents im Patentblatt veröffentlicht ist (vgl. § 12 Abs. 3).

Die vorgesehene Regelung entspricht im Ergebnis der Lösung, die auch mit dem Entwurf eines Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent (Aufhebung von § 23 Abs. 1 Satz 3 des Patentgesetzes) für bundesdeutsche Patente mit Lizenzbereitschaftserklärung verwirklicht werden soll (Bundestags-Drucksache 12/632). Mit diesem Gesetzentwurf soll die in Artikel 43 des Gemeinschaftspatentübereinkommens für die Gemeinschaftspatente vorgesehene Widerrufsmöglichkeit für die beim Deutschen Patentamt angemeldeten Patente übernommen werden. Damit soll einem Wunsch der beteiligten Kreise entsprochen werden, die Regelung der Lizenzbereitschaftserklärung stärker am Ziel der Innovationsförderung auszurichten. Die Einführung der Widerrufsmöglichkeit der - fiktiven - Lizenzbereitschaftserklärung durch Absatz 2 ist daher auch im Interesse des Gleichklangs mit der beabsichtigten Regelung für die vom Deutschen Patentamt erteilten Patente geboten. Soweit der Entwurf die Widerrufsmöglichkeit für die nach § 4 er-

streckten Wirtschaftspatente auf die sachlich geprüften Patente beschränkt, besteht kein Unterschied zu der Regelung im Entwurf eines Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent, weil die nach dem Patentgesetz erteilten Patente sämtlich sachlich geprüft sind.

Zu Absatz 3:

Anders als die in Artikel 43 des Gemeinschaftspatentübereinkommens vorgesehene und mit dem Entwurf eines Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent nun auch für die nationalen Patente beabsichtigte Regelung eröffnet Absatz 2 die Widerrufsmöglichkeit auch dann, wenn Dritte bereits die Berechtigung zur Benutzung der Erfindung erlangt haben (vgl. § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes). Dies ist hier geboten, weil nach § 8 Abs. 2 des Patentgesetzes der DDR in der bis zum 30. Juni 1990 geltenden Fassung für die Betriebe der staatlichen DDR-Wirtschaft allein das Wirtschaftspatent zur Verfügung stand. Durch die Regelung in Absatz 3 werden generell Dritte geschützt, die zum Zeitpunkt des Widerrufs der Lizenzbereitschaftserklärung zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind und diese bereits in Benutzung genommen haben.

Es handelt sich zum einen um Benutzungsrechte, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach dem bisher anwendbaren DDR-Recht an den ehemaligen Wirtschaftspatenten begründet wurden, zum anderen um die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 23 des Patentgesetzes begründeten Benutzungsrechte. Die Benutzungsberechtigten müssen eine Erklärung des Patentinhabers nach Absatz 2 Satz 1, daß die Lizenzbereitschaftserklärung als widerrufen gelten

soll, nicht gegen sich gelten lassen, wenn sie dem Patentinhaber die Absicht, die Erfindung zu benutzen, bereits angezeigt und die Benutzung auch begonnen haben. Gegen Zahlung der angemessenen Vergütung gemäß § 23 des Patentgesetzes sind sie zur Weiterbenutzung in dem in der Benutzungsanzeige angegebenen Umfang berechtigt.

Das Erfordernis der tatsächlichen Aufnahme von Benutzungshandlungen erscheint geboten, um etwaigen Mißbräuchen vorzubeugen. Es soll im Interesse des Patentinhabers verhindert werden, daß nach Bekanntwerden der Stellung des Prüfungsantrags durch den Patentinhaber Benutzungsanzeigen lediglich rein vorsorglich abgegeben werden. Jeder an einer Benutzung der durch das ehemalige Wirtschaftspatent geschützten Erfindung Interessierte hat es in diesem Rahmen selbst in der Hand, sich die Berechtigung zur Benutzung zu verschaffen, solange der Patentinhaber die - fingierte - Lizenzbereitschaftserklärung nicht widerrufen hat. Darüber hinaus ist ein Interesse an einer freien Nachnutzung der in den ehemaligen sozialistischen Betrieben gemachten Erfindungen für die Zukunft nicht mehr anzuerkennen.

Zu § 8 - Nicht in deutscher Sprache vorliegende Patente

Nach § 4 werden alle bestehenden DDR-Altpatente erstreckt; darunter fallen auch die Patente, die vom Patentamt der DDR nach dem Havanna-Abkommen anerkannt worden sind. Da nach Artikel 15 dieses Abkommens und den von der DDR hierzu bilateral mit der

UdSSR getroffenen Vereinbarungen die Einreichung der Anmeldung (d.h. des Antrags auf Anerkennung des Schutzdokuments) in russischer Sprache genügte und eine Übersetzung in die deutsche Sprache nicht erforderlich war, die Patentschriften also vielfach nur in russischer Sprache veröffentlicht wurden, soll sichergestellt werden, daß aus solchen fremdsprachigen Patenten Rechte erst ab Veröffentlichung einer deutschen Übersetzung durch das Deutsche Patentamt geltend gemacht werden können.

Denjenigen, die solche fremdsprachigen Patente nunmehr im gesamten Bundesgebiet zu beachten haben werden, ist es nicht zuzumuten, sich selbst eine Übersetzung der Patentschrift zu verschaffen. Zumindest den im bisherigen Bundesgebiet ansässigen Personen fehlt die Kenntnis der russischen Sprache nahezu völlig. Deshalb stellt die vorgesehene Regelung sicher, daß Dritte in zumutbarer Weise von dem Inhalt des Schutzrechts Kenntnis nehmen können.

Die Übersetzung wird vom Deutschen Patentamt veröffentlicht; hierfür ist eine Gebühr von 250 DM vorgesehen (Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 48 Nr. 2). Fehlerhafte Übersetzungen können berichtigt werden; für ihre Veröffentlichung gelten die gleichen Bestimmungen und die gleiche Gebühr wie für die ursprüngliche Übersetzung (Absatz 3). Wer auf den Wortlaut einer fehlerhaften Übersetzung vertraut, also Benutzungshandlungen vornimmt, die keine Verletzung des Patents in der Fassung der fehlerhaften Übersetzung darstellen würden, wird durch ein Weiterbenutzungsrecht auch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung hinaus geschützt (Absatz 4).

Diese Regelungen entsprechen denen, die die Bundesregierung im Entwurf eines Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent (Bundestags-Drucksache 12/632) für die Einführung des Übersetzungserfordernisses für die nicht in deutscher Sprache erteilten europäischen Patente vorgeschlagen hat, und den Vorgaben des Gemeinschaftspatentübereinkommens (Bundestags-Drucksache 12/632 = ABl. EG 1989 Nr. L 401 S. 1 - noch nicht in Kraft getreten), insbesondere dessen Artikel 10 Abs. 9 und Artikel 30. Eine Abweichung von diesen Regelungen wäre nicht sachgerecht.

Zu § 9 - Benutzungsrechte an Ausschließungspatenten

Die Vorschrift gewährleistet den Bestandsschutz auch für die bestehenden Benutzungsrechte an ehemaligen Wirtschaftspatenten, die auf Grund von Artikel 3 Abs. 2 des DDR-Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 in Ausschließungspatente umgewandelt wurden. Diese bereits nach Artikel 3 Abs. 4 Satz 1 des genannten Änderungsgesetzes aufrechterhaltenen Benutzungsrechte bleiben uneingeschränkt gewahrt und werden auf das übrige Bundesgebiet erstreckt. Zusammen mit § 7 Abs. 3 des Entwurfs wird damit ein umfassender Bestandsschutz für an ehemaligen Wirtschaftspatenten begründete Benutzungsrechte gewährleistet. Nach Satz 2 kann der Patentinhaber vom Benutzungsberechtigten eine angemessene Vergütung verlangen, wie dies bereits nach Artikel 3 Abs. 4 Satz 2 des DDR-Änderungsgesetzes vorgesehen war.

Zu § 10 - Patentanmeldungen

Für die vor dem 3. Oktober 1990 beim Patentamt der DDR eingereichten und nach § 4 erstreckten Altan-

meldungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch nicht zur Erteilung des Patents oder zur anderweitigen Erledigung geführt haben, trifft § 10 besondere Regelungen für die Überleitung der Verfahren.

Zu Absatz 1:

Nach DDR-Recht war die Anmeldung zunächst auf formale Anmeldeerfordernisse und auf Ausschlüsse von der Patentierbarkeit zu prüfen (§ 17 Abs. 1 des DDR-Patentgesetzes). Dieses Verfahrensstadium entspricht im wesentlichen der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 des Patentgesetzes. Falls eine solche Prüfung bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht stattgefunden hat, soll sie nunmehr nach Bundesrecht (§ 42 des Patentgesetzes) und nicht mehr nach DDR-Recht durchgeführt werden. Ist für eine solche Anmeldung eine Formalprüfung nach den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes anwendbaren Bestimmungen des DDR-Rechts bereits erfolgt, so muß nach Absatz 1 eine Offensichtlichkeitsprüfung nach den Vorschriften des Patentgesetzes nicht mehr nachgeholt werden. Eine einmal abgeschlossene Formalprüfung braucht nicht wiederholt zu werden.

Zu Absatz 2:

Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch anhängigen Patentanmeldungen, die als Anträge auf Anerkennung eines Schutzdokuments nach dem Havanna-Abkommen eingereicht worden sind und nicht in deutscher Sprache vorliegen, sieht Absatz 2 eine besondere Regelung vor. Um die Erteilung fremdsprachiger Patente durch das Deutsche Patentamt auszuschließen, gilt eine Anmeldung als zurückgenommen, wenn nicht auf Aufforderung des Deutschen Patent-

amts hin innerhalb einer Frist von drei Monaten eine deutsche Fassung der Anmeldung nachgereicht wird.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 leitet die vor dem 3. Oktober 1990 beim DDR-Patentamt eingereichten Altanmeldungen, bei denen die Formalprüfung noch nicht abgeschlossen werden konnte, auch insoweit in das Verfahren nach dem Patentgesetz über, als die Eröffnung der freien Akteneinsicht und die Ausgabe einer Offenlegungsschrift (§§ 31, 32 des Patentgesetzes) vorgesehen wird. Die Vorschrift stellt damit die vollständige Dokumentation des Standes der Technik sicher. Für die bereits erteilten Patente sind vom DDR-Patentamt Patentschriften ausgegeben worden. Die ab dem 3. Oktober 1990 beim Deutschen Patentamt eingereichten Anmeldungen werden gemäß § 32 des Patentgesetzes nach achtzehn Monaten offengelegt, da für diese Anmeldungen bereits nach Artikel 8 des Einigungsvertrages und § 2 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag Bundesrecht gilt. Die vorgesehene Regelung stellt sicher, daß noch anhängige Anmeldungen, die vor dem 3. Oktober 1990 beim DDR-Patentamt eingereicht wurden und für die nach dem bislang anwendbaren DDR-Recht keine Offenlegung vorgesehen war, offengelegt werden, bevor es zur Offenlegung der ab dem 3. Oktober 1990 eingereichten "gesamtdeutschen" Anmeldungen kommt.

Die Regelung ist erforderlich, weil andernfalls solche noch anhängigen Altanmeldungen zunächst bis zu sieben Jahren ab Anmeldetag anhängig bleiben könnten, ohne daß es zur Offenlegung käme. Die Vorschrift schließt somit aus, daß in diesen Fällen die Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Inhalt der

Anmeldung unterbleibt. Sie stellt zugleich sicher, daß im Hinblick auf § 3 Abs. 2 des Patentgesetzes (Neuheitsschädlichkeit älterer, noch nicht veröffentlichter Anmeldungen) für alle beim Deutschen Patentamt anhängigen Anmeldungen - nach einer Übergangsfrist - der einheitliche Neuheitsbegriff auch praktiziert werden kann; das Deutsche Patentamt kann dann alle bei ihm anhängigen Anmeldungen bei der Neuheitsprüfung gemäß § 3 Abs. 2 des Patentgesetzes berücksichtigen.

Weil es sich bei den Anmeldungen nach § 10 auch um solche Anmeldungen handeln kann, deren Anmeldetag bereits weit zurückliegt, ist als Zeitpunkt für die Veröffentlichung ein einheitlicher Stichtag von achtzehn Monaten nach Wirksamwerden des Beitritts der DDR (3. Oktober 1990) vorgesehen, um dem Patentamt die Gelegenheit zur Überprüfung aller Verfahren und zur Vorbereitung der organisatorischen Maßnahmen für die Offenlegung zu geben. Der einheitliche Zeitpunkt für die Offenlegung wurde auch deshalb gewählt, weil nach § 6 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag für alle ab dem 3. Oktober 1990 neu eingereichten Anmeldungen schon der einheitliche Neuheitsbegriff gilt.

Die Offenlegung umfaßt neben der Akteneinsicht auch die Veröffentlichung der Offenlegungsschrift (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 des Patentgesetzes).

Allerdings ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Offenlegungsschrift nicht zwingend mit dem Zeitpunkt der Offenlegung identisch. Aus verwaltungstechnischen Gründen benötigt das Deutsche Patentamt

einen Spielraum, um die Herausgabe der Offenlegungsschrift schrittweise nach dem maßgeblichen Zeitpunkt zu bewirken.

Zu Absatz 4:

§ 18 des DDR-Patentgesetzes in der durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 geänderten Fassung ermöglichte die Stellung des Prüfungsantrags auch schon vor der Patenterteilung nach § 17 Abs. 1 des DDR-Patentgesetzes. Diese Anmeldungen befinden sich, soweit nicht zwischenzeitlich das Patent erteilt worden ist (s. § 6), verfahrensrechtlich in keiner anderen Lage als eine Patentanmeldung nach dem Patentgesetz, für die die sachliche Prüfung nur auf Antrag durchgeführt wird. Die Überleitung dieser Verfahren erfolgt nach Absatz 4 dadurch, daß ein bereits wirksam gestellter Prüfungsantrag weiterbehandelt wird. Weitere Anpassungsregelungen sind wegen § 5 (Geltung des Bundesrechts auch hinsichtlich des Verfahrens) nicht erforderlich. Es besteht jedoch keine Veranlassung, auch solche Prüfungsverfahren fortzuführen, die, ohne daß zuvor die Patenterteilung beschlossen worden ist, vom ehemaligen DDR-Patentamt von Amts wegen begonnen worden sind. Auch hier soll die Prüfung der Anmeldung nicht ohne Antrag und Zahlung der Prüfungsantragsgebühr erfolgen.

Zu § 11 - Recherche

Die Vorschrift eröffnet neben der nachträglichen Prüfung nach § 12 eine weitere Möglichkeit, Klarheit über die Rechtsbeständigkeit eines nach § 4 erstreckten Patents zu erlangen. Sowohl der Patent-

inhaber als auch jeder Dritte kann beantragen, daß das Patentamt eine Recherche entsprechend § 43 des Patentgesetzes vornimmt, also die öffentlichen Druckschriften ermittelt, die unter Berücksichtigung des Prioritätstags des Patents für die Beurteilung der Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in Betracht zu ziehen sind.

Die Recherche soll hinsichtlich der ungeprüften, aber auch der bereits sachlich geprüften DDR-Altpatente zulässig sein, um eine umfassende Möglichkeit der Nachprüfung zu geben. Wird die Recherche für ein noch nicht geprüftes Patent beantragt, so richtet sich das Verhältnis zu einem etwaigen Prüfungsantrag nach § 43 Abs. 3 bis 6 und 7 Satz 1 des Patentgesetzes; ein bereits gestellter Prüfungsantrag hat Vorrang. Für die Möglichkeit der Recherche auch zu einem bereits vom ehemaligen DDR-Patentamt bestätigten Patent spricht, daß das Deutsche Patentamt nunmehr einen in der Regel umfangreicheren Prüfstoff berücksichtigen kann, als dies dem DDR-Patentamt im Rahmen einer dort durchgeführten Sachprüfung möglich war. Dritte, die sich auch in diesen Fällen Klarheit über die Rechtsbeständigkeit verschaffen wollen, sollen dies auch außerhalb eines Nichtigkeitsverfahrens umfassend tun können.

Zu § 12 - Prüfung erteilter Patente

Die vollständige Verwirklichung des Grundsatzes, daß künftig für nach § 4 erstreckte Patente mit DDR-Ursprung auch verfahrensrechtlich ausschließlich Bundesrecht Anwendung findet (vgl. § 5), hätte für eine große Zahl von bislang ungeprüften Patenten (davon weitaus überwiegend Wirtschaftspatente) die im DDR-

Recht vorgesehene Möglichkeit der nachträglichen Prüfung auf alle Schutzvoraussetzungen (§ 18 des DDR-Patentgesetzes) abgeschnitten, da eine der Erteilung nachgeschaltete Prüfung dem Patentgesetz fremd ist. Es ist aber erforderlich, Dritten, die das Schutzrecht zu beachten haben, und auch dem an einer Überprüfung des wirtschaftlichen Werts seines Schutzrechts interessierten Inhaber eine Möglichkeit der sachlichen Prüfung des Schutzrechts anzubieten. Ohne Eingriff in bereits bestehende Rechte ist dies nur durch eine verfahrensrechtliche Regelung erreichbar, die sich an die Regelung des nachgeschalteten Prüfungsverfahrens nach DDR-Recht anlehnt. § 12 sieht deshalb die Möglichkeit der nachträglichen Prüfung bereits erteilter Patente auf Antrag mit der Rechtsfolge der Aufrechterhaltung des Patents (analog § 18 Abs. 1 Satz 3 des DDR-Patentgesetzes) oder des Widerrufs vor.

Es brächte jedoch eine nicht zu vertretende Arbeitsbelastung für das Deutsche Patentamt mit sich, wenn der gesamte Bestand an ca. 89.000 ungeprüften, nach § 4 erstreckten Patenten nunmehr geprüft werden müßte. Die Entscheidung des Bundesrechts für das Patent als geprüftes Schutzrecht erfordert es nicht, nunmehr unterschiedslos alle Altpatente mit DDR-Ursprung wieder aufzugreifen und die abgeschlossenen Verfahren neu aufzurollen.

Die nachträgliche Prüfung soll deshalb entsprechend § 44 des Patentgesetzes nur auf Antrag erfolgen. Eine Antragsfrist ist nicht vorgesehen. Jede Festlegung einer Frist hätte letztlich die unerwünschte Folge, daß viele Patentinhaber noch kurz vor Ablauf der Frist den Prüfungsantrag rein vorsorglich stellten. Dies wäre erst recht dann der Fall, wenn die

Nichtstellung des Prüfungsantrags Sanktionen wie nach § 58 Abs. 3 des Patentgesetzes nach sich zöge. Die Patentinhaber würden nämlich dann zur Stellung des Prüfungsantrags geradezu gezwungen.

Für die Wahrung der Interessen der Schutzrechtsinhaber und der Öffentlichkeit reicht es aus, die Prüfungsmöglichkeit ohne zeitliche Begrenzung und ohne Sanktionen vorzusehen.

Zu Absatz 1:

Die nachträgliche Prüfung soll sich nach § 44 des Patentgesetzes richten, wobei der einzige Unterschied darin besteht, daß nicht eine Anmeldung, sondern ein bereits erteiltes Patent vorliegt. Der nachträgliche Prüfungsantrag kann, da keine Frist vorgesehen ist, bis zum Ablauf des Patents vom Patentinhaber und jedem Dritten gestellt werden. Gerade die unbegrenzte Möglichkeit der Antragstellung durch jeden Dritten ist neben der Nichtigkeitsklage ein wichtiges zusätzliches Korrektiv gegenüber dem Vorliegen ungeprüfter Schutzrechte. Für die Durchführung der Prüfung ist wie nach § 44 des Patentgesetzes die Prüfungsstelle und nicht die Patentabteilung zuständig. Mit dem Prüfungsantrag ist eine Gebühr von 400 DM zu zahlen; der Entwurf verweist dazu auf § 44 Abs. 3 des Patentgesetzes. Ein Rechercheantrag nach § 11 des Entwurfs geht in gleicher Weise und mit den gleichen Gebührenfolgen vor wie ein Rechercheantrag nach § 43 des Patentgesetzes.

Prüfungsmaßstab sind alle formellen und materiellen Voraussetzungen gemäß § 44 Abs. 1 des Patentgesetzes. Da eine Formalprüfung nach den Vorschriften

des DDR-Patentgesetzes bereits stattgefunden hat, wird das Deutsche Patentamt bei der Prüfung, ob die Anforderungen der §§ 35, 37 und 38 des Patentgesetzes erfüllt sind, flexibel vorgehen können und Anmeldungen, die den Formvorschriften des DDR-Rechts genügten, in der Regel nicht beanstanden müssen. Jedoch läßt sich die Formalprüfung von der eigentlichen Sachprüfung nicht immer streng trennen, vor allem wenn neue Unterlagen (geänderte Ansprüche oder Beschreibung) einzureichen sind. In jedem Fall erlaubt § 45 des Patentgesetzes, auf den verwiesen wird, vom Patentamt beanstandete Mängel zu beseitigen. In sachlicher Hinsicht richtet sich die Prüfung jedoch nicht nach den §§ 1 bis 5 des Patentgesetzes, sondern nach den - mit diesen Vorschriften weitgehend übereinstimmenden - entsprechenden Bestimmungen des DDR-Rechts, weil dieses nach § 5 des Entwurfs für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgeblich ist.

Zu Absatz 2:

Auch die Inhaber von nach § 4 erstreckten Patenten, die nach den bislang anwendbaren DDR-Rechtsvorschriften bereits einen wirksamen Prüfungsantrag gestellt haben, werden in ihrem Interesse an der Erlangung eines geprüften Patents durch Absatz 2 weiterhin geschützt. Ist der Prüfungsantrag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits gestellt worden, so soll die Sachprüfung gemäß § 44 des Patentgesetzes erfolgen, unabhängig davon, ob das Deutsche Patentamt mit der Prüfung bereits begonnen hat. Daneben sollen auch von Amts wegen begonnene nachträgliche Prüfungen fortgesetzt werden. Diese Regelung hat den Vorteil, daß ein bereits weitgehend

zum Abschluß gebrachtes Prüfungsverfahren, für das das Patentamt Zeit und der Patentinhaber Geld aufgewendet haben, nicht ohne Ergebnis abgebrochen wird.

Zu Absatz 3:

Satz 1 enthält eine terminologische Klarstellung, weil ein bereits erteiltes Patent keine "Anmeldung" im Sinne des § 44 des Patentgesetzes ist. Da die Situation mit der Erteilung eines Patents nach Prüfung vergleichbar ist, läßt Satz 3 gegen die Aufrechterhaltung des Patents den Einspruch nach § 59 des Patentgesetzes zu.

Zu Absatz 4:

In § 81 Abs. 2 des Patentgesetzes ist bestimmt, daß die Nichtigkeitsklage ausgeschlossen ist, solange noch Einspruch eingelegt werden kann. Dies würde bei noch nicht nachträglich geprüften Patenten mit DDR-Ursprung zu unsachgemäßen Folgen führen. Da der Patentinhaber auf Grund von § 6 des Entwurfs, bei ehemaligen Wirtschaftspatenten mit der Einschränkung nach § 7 des Entwurfs, die Rechte aus dem Patent ab Erteilung geltend machen kann, müssen auch betroffene Dritte die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage insbesondere zur Verteidigung gegen den Vorwurf der Patentverletzung haben. Diese können nicht darauf verwiesen werden, ein etwaiges Einspruchsverfahren abzuwarten, da wegen des fakultativen Prüfungsverfahrens (§ 12 Abs. 1) nicht vorhersehbar ist, ob es jemals zu einem Einspruch kommt. Die Vorschrift des § 81 Abs. 2 des Patentgesetzes, die entsprechend der Systematik des bundesdeutschen Patenterteilungsverfahrens davon aus-

geht, daß bei einem erteilten Patent der Einspruch möglich ist, paßt hier nicht. Ihre Anwendung wird deshalb durch Absatz 4 ausgeschlossen.

Zu Absatz 5:

Auch in den Fällen des nachträglichen Prüfungsverfahrens nach Absatz 1 oder 2 soll die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe nach § 130 des Patentgesetzes möglich sein. Da diese Vorschrift nur das Verfahren zur Erteilung des Patents erwähnt, ist ihr Anwendungsbereich auf Verfahren nach Absatz 1 oder 2 zu erweitern. Für ein etwaiges im Anschluß an das nachträgliche Prüfungsverfahren durchzuführendes Einspruchsverfahren kommt § 132 des Patentgesetzes unmittelbar zur Anwendung.

Zu § 13 - Einspruchsverfahren in besonderen Fällen

Die vom Deutschen Patentamt erteilten Patente gelten wegen der hohen Qualität des Prüfungs- und auch des Einspruchsverfahrens weltweit als besonders rechtsbeständig. Da es der Öffentlichkeit dadurch, daß die Rechtseinheit auf dem Gebiet des Patentrechts in zwei Stufen verwirklicht wird, ab dem 3. Oktober 1990 zunächst nicht möglich war, die vom Deutschen Patentamt sachlich geprüften Patente mit DDR-Ursprung anders als mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen, weil das DDR-Recht kein Einspruchsverfahren vorsah, stellt die vorgesehene Vorschrift nunmehr sicher, daß gegen alle vom Deutschen Patentamt nach Prüfung auf alle Schutzvoraussetzungen bestätigten oder erteilten Patente die Möglichkeit des Einspruchs besteht. Hierfür beginnt die dreimonatige Einspruchsfrist mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Kein zusätzliches Einspruchsrecht besteht dagegen für die ohne sachliche Prüfung nach § 17 Abs. 1 des DDR-Patentgesetzes erteilten Patente. Das Einspruchsverfahren ist der Sachprüfung nachgeschaltet und muß solange ausgeschlossen bleiben, wie die Sachprüfung nach § 12 des Entwurfs noch möglich ist. Eine nachträgliche Einspruchsmöglichkeit gegen noch nicht geprüfte Patente wäre systemwidrig. Im übrigen muß ausgeschlossen sein, daß der Einspruch - etwa über einen Strohmann - mißbräuchlich an Stelle des Prüfungsantrags erhoben werden kann, um ohne Zahlung der Prüfungsantragsgebühr eine sachliche Überprüfung des Patents zu erhalten.

Zu § 14 - Überleitung von Berichtigungsverfahren

Das Berichtigungsverfahren nach § 19 des Patentgesetzes der DDR vom 27. Oktober 1983 entsprach schon bisher praktisch dem Beschränkungsverfahren nach § 64 des Patentgesetzes.

Noch anhängige Berichtigungsverfahren sollen daher als Beschränkungsverfahren bei der Patentabteilung (§ 64 des Patentgesetzes) weitergeführt werden.

Die Überleitung von Beschwerde- und Nichtigkeitsverfahren regelt § 51.

Zu § 15 - Abzweigung

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, aus einer Patentanmeldung oder einem Patent mit DDR-Ursprung - mit Ausnahme der vom ehemaligen DDR-Patentamt nach

Sachprüfung erteilten oder bestätigten Patente - eine Gebrauchsmusteranmeldung gemäß § 5 des Gebrauchsmustergesetzes abzuzweigen.

Das DDR-Recht kannte keinen Gebrauchsmusterschutz. In vielen Fällen wird es sich deshalb bei Erfindungen, die durch Wirtschaftspatente geschützt sind, um sog. kleine Erfindungen handeln, auf die das Gebrauchsmuster zugeschnitten ist. Daher soll den Inhabern solcher Patente nachträglich weitgehend die Möglichkeit eingeräumt werden, den Patentschutz gegen einen Gebrauchsmusterschutz "einzutauschen". Dies ist auch deshalb sinnvoll, weil damit wegen der geringeren Gebühren Einsparungen verbunden sind.

In Anlehnung an die Abzweigungsregelung des § 5 des Gebrauchsmustergesetzes soll die Abzweigung hinsichtlich solcher Patente mit DDR-Ursprung ermöglicht werden, die noch nicht oder noch nicht abschließend in einem Prüfungs- oder Einspruchsverfahren sachlich geprüft oder überprüft worden sind. Eine Abzweigungsmöglichkeit besteht demnach grundsätzlich bei den Patenten, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Prüfungsverfahren befinden (vgl. § 12 Abs. 2 und 3), ferner bei den vom Deutschen Patentamt nach dem 3. Oktober 1990 auf Grund einer Sachprüfung erteilten oder bestätigten Patenten, die nach § 13 mit dem Einspruch angegriffen werden können, und schließlich bei den zahlreichen ungeprüften (Wirtschafts-) Patenten, für die nach § 12 Abs. 1 ein Prüfungsantrag gestellt werden kann. Die Erlangung von Gebrauchsmusterschutz im Wege der Abzweigung dürfte insbesondere für die Inhaber von ungeprüften Wirtschaftspatenten aus den oben dargelegten Gründen von erheblichem Interesse sein.

Hinsichtlich der vom ehemaligen DDR-Patentamt nach Sachprüfung erteilten oder bestätigten Patente ist eine Abzweigungsmöglichkeit dagegen nicht vorgesehen. Es handelt sich hier um bestandskräftige geprüfte Patente, bei denen das Verfahren abgeschlossen und ein Einspruch nicht möglich ist. Ein berechtigtes praktisches Interesse an einer Abzweigung besteht für die Inhaber solcher Patente nicht.

Es ist nicht vorgesehen, daß das Patent im Falle der Abzweigung erlischt. Der Patentinhaber kann also Doppelschutz - Patentschutz und zusätzlich Gebrauchsmusterschutz - erhalten, wie dies auch im Rahmen des § 5 des Gebrauchsmustergesetzes möglich ist. Es ist aber davon auszugehen, daß der Patentinhaber in der Regel sein Patent fallenlassen wird, um die doppelte Gebührenbelastung zu vermeiden.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 legt hinsichtlich der der Abzweigung zugänglichen DDR-Patente die Frist zur Abgabe der Abzweigungserklärung fest. Die Vorschrift orientiert sich an der entsprechenden Regelung des § 5 Abs. 1 Satz 3 des Gebrauchsmustergesetzes. Wird ein Prüfungs- oder Einspruchsverfahren durchgeführt, so soll im Interesse der Rechtssicherheit die Abzweigung nicht zeitlich unbegrenzt möglich sein. Innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende des Monats, in dem ein etwaiges Prüfungsverfahren rechtskräftig beendet (d.h. die Einspruchsfrist fruchtlos verstrichen ist) oder ein etwaiges Einspruchsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, muß sich der

Patentinhaber entscheiden, ob er eine Abzweigung vornehmen will. Für die Inhaber ungeprüfter DDR-Patente greift diese Regelung nur ein, wenn ein Prüfungsantrag nach § 12 Abs. 1 gestellt wird. Wird ein Prüfungsantrag nicht gestellt, so können die Patentinhaber jederzeit bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem Anmeldetag des Patents die Abzweigungserklärung abgeben.

Für bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch anhängige Patentanmeldungen mit DDR-Ursprung kommt die Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 3 des Gebrauchsmustergesetzes unmittelbar zur Anwendung.

Zu Absatz 3:

Die Regelung in Absatz 3 ist aus Gründen des Bestandsschutzes erforderlich. Bestehende Benutzungsrechte an einem Patent sollen durch die Abzweigung nicht unterlaufen werden. Dies gilt für Benutzungsrechte an Ausschließungspatenten nach § 9 und an Wirtschaftspatenten auf Grund von § 7 Abs. 1 und 3 wie auch für Weiterbenutzungsrechte an einem Patent nach § 28. Diese Benutzungsrechte setzen sich an dem abgezweigten Gebrauchsmuster fort.

Zu Unterabschnitt 3 - Besondere Vorschriften für Urheberscheine und Patente für industrielle Muster

Zu § 16 - Urheberscheine und Patente für industrielle Muster

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift konkretisiert für die erstreckten Urheberscheine und Patente für industrielle Muster

die grundlegende Vorschrift des § 5, nach der auf gewerbliche Schutzrechte mit DDR-Ursprung Bundesrecht angewendet werden soll. Diese Rechte sollen vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an als Geschmacksmuster gelten. Satz 2 enthält den - deklarativen - Hinweis, daß es hinsichtlich der Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und der Schutzdauer bei den bisher geltenden Vorschriften des DDR-Rechts verbleibt. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit sind also weiterhin die Kriterien des DDR-Musterrechts maßgebend (§ 6 Abs. 1 bis 3, 4 Nr. 2 der Verordnung über industrielle Muster). Die Laufzeit der Musterrechte mit DDR-Ursprung beträgt 15 Jahre (§ 12 Abs. 2, § 21 Abs. 1 der Verordnung über industrielle Muster).

Die Regelung des § 5 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 bewirkt, daß die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Urheberscheine in Ausschließungsrechte umgewandelt werden. Dies ist erforderlich, weil der Urheberschein - wie das Wirtschaftspatent - auf das sozialistische Wirtschaftssystem zugeschnitten und mit marktwirtschaftlichen Strukturen nicht vereinbar ist. Zwar wird mit der Umwandlung des Urheberscheins in ein Geschmacksmuster die Position des Rechtsinhabers entscheidend gestärkt, da er ein Schutzrecht erhält, auf Grund dessen er jedem Dritten die Nachbildung des Musters oder Modells verbieten kann. Dies entspricht jedoch dem mit dem Entwurf verfolgten Ziel einer möglichst weitgehenden Rechtsvereinheitlichung.

Die Umwandlung wird nicht von der Stellung eines Antrags abhängig gemacht und folgt damit nicht der Lösung, die das DDR-Gesetz zur Änderung des Patentge-

setzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 für die Umwandlung von Wirtschaftspatenten vorsah.

Die "automatische" Umwandlung hat den Vorteil, daß ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nur noch eine Schutzrechtsart - das Geschmacksmuster - besteht. Bei einer Umwandlung auf Antrag wäre dies nicht möglich, da eine Antragsfrist vorzusehen wäre und während dieser Frist weiterhin Urheberscheine bestehen würden. Das - wenn auch zeitlich befristete - Nebeneinander verschiedener, nicht kompatibler Schutzrechtsarten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes würde zusätzliche schwierige Rechtsfragen aufwerfen und die angestrebte rasche und vollständige Rechtsangleichung unnötig verzögern. Hinzu kommt, daß eine "automatische" Umwandlung für die Anmelder und das Deutsche Patentamt keine Belastungen mit sich bringt.

Zu Absatz 2:

Die Umwandlung von Urheberscheinen in Geschmacksmuster macht eine Regelung über die Rechtsinhaberschaft erforderlich, da festgelegt werden muß, wer materiell-rechtlich Inhaber des Ausschließungsrechts ist. Absatz 2 bestimmt, daß als Rechtsinhaber, dem die ausschließliche Befugnis zur Nachbildung des geschützten Musters oder Modells zusteht, der Ursprungsbetrieb im Sinne der Verordnung der DDR über industrielle Muster oder dessen Rechtsnachfolger gilt. Nach § 4 dieser Verordnung waren die volkseigenen Betriebe verpflichtet, industrielle Muster, für die sie Ursprungsbetriebe waren, zur Erteilung eines Urheberscheins anzumelden. Die in Absatz 2 vorgesehene Regelung orientiert sich an § 2 des

Geschmacksmustergesetzes, der bei Mustern von Arbeitnehmern die Rechtsinhaberschaft dem Unternehmen zuweist. Die Regelung steht auch mit § 8 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag in Einklang, der im Hinblick auf die dort angeordnete Umwandlung der Anmeldungen von Urheberscheinen in Anmeldungen von Patenten für industrielle Muster festlegt, daß der Ursprungsbetrieb als anmeldeberechtigt gilt.

Rechtsinhaber der in Geschmacksmuster umgewandelten Urheberscheine werden in der Regel die Kapitalgesellschaften sein, in die inzwischen die volkseigenen Betriebe und die Kombinate umgewandelt sind; bei einer bereits erfolgten Aufteilung müßten die Schutzrechte wie andere Vermögensgegenstände auf die Nachfolgeunternehmen verteilt worden sein. Diese Problematik kann jedoch nicht Gegenstand der Regelungen dieses Gesetzes sein.

Zu § 17 - Anspruch auf Vergütung

Nach den bisher anwendbaren Bestimmungen des DDR-Musterrechts (§ 16 der Verordnung über industrielle Muster in Verbindung mit der Ersten und Zweiten Durchführungsbestimmung zur Verordnung über industrielle Muster) hatten die in Betrieben tätigen Urheber von Mustern einen Anspruch auf Vergütung gegen die das Muster benutzenden Betriebe, wenn für das Muster ein Urheberschein erteilt wurde. Nach dem Geschmacksmustergesetz besteht eine solche Vergütungspflicht dagegen nicht. Vergütungsansprüche können somit nicht neu begründet werden. Allerdings sind Ansprüche auf Vergütung, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gemäß den Bestimmungen des DDR-Musterrechts bereits entstanden sind, noch zu er-

füllen, da der Urheber des Musters insoweit eine konkrete Rechtsposition erworben hat, die ihm nicht genommen werden kann. Dies gilt auch, soweit für ein Arbeitnehmermuster nach dem 3. Oktober 1990 ein Musterpatent erteilt wurde und das Muster vom Betrieb in Benutzung genommen worden ist. Nach § 8 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag konnten ab dem 3. Oktober 1990 auf anhängige Urheberscheinsanmeldungen nicht mehr Urheberscheine, sondern nur noch Musterpatente erteilt werden. Mit dieser Regelung sollte die Erteilung von mit dem marktwirtschaftlichen System nicht kompatiblen Urheberscheinen durch das Deutsche Patentamt ausgeschlossen werden. Etwaige Vergütungsansprüche sollten dadurch jedoch nicht abgeschnitten werden. Somit kann auch nach dem 3. Oktober 1990 auf der Grundlage eines erteilten Musterpatents ein Vergütungsanspruch entstanden sein.

Insgesamt ist davon auszugehen, daß im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes etwaige Vergütungsansprüche bereits weitgehend erfüllt sind, so daß § 17 nur geringe praktische Bedeutung haben dürfte. Gleichwohl erscheint eine Regelung erforderlich.

Zu § 18 - Benutzungsrechte an Urheberscheinen

Soweit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Benutzungsrechte an Mustern oder Modellen rechtmäßig, d.h. entsprechend den einschlägigen Vorschriften des DDR-Musterrechts, begründet worden sind, dürfen diese aus Gründen des Bestandsschutzes nicht tangiert werden. Es ist deshalb vorgesehen, daß eine rechtmäßig aufgenommene Benutzung auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fortgesetzt werden darf. Es handelt

sich hier zum einen um die von den ehemals sozialistischen Betrieben begründeten Benutzungsrechte an Mustern und Modellen, für die ein Urheberschein erteilt wurde (§ 13 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung über industrielle Muster). Erfasst werden aber auch die Fälle, in denen ein zur Erteilung eines Urheberscheins angemeldetes Muster bereits nach der Bekanntmachung der Anmeldung rechtmäßig in Benutzung genommen wurde (§ 10 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung über industrielle Muster). Hinsichtlich dieser angemeldeten Muster konnte ein Benutzungsrecht nur bis zum 3. Oktober 1990 begründet werden, da die freie Benutzungsmöglichkeit auf Grund der in § 8 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag normierten Umwandlung der Urheberscheinsanmeldungen in Musterpatentanmeldungen mit Wirksamwerden des Beitritts entfallen ist.

Das Benutzungsrecht wird ebenso wie das zugrundeliegende Schutzrecht auf das übrige Bundesgebiet erstreckt, was aus systematischen Gründen, aber auch im Hinblick auf das angestrebte rasche Zusammenwachsen des deutschen Wirtschaftsraums notwendig erscheint. Den berechtigten wirtschaftlichen Interessen des Schutzrechtsinhabers wird dadurch Rechnung getragen, daß er vom Benutzungsberechtigten für die Weiterbenutzung eine angemessene Vergütung verlangen kann. Ein schutzwürdiges Vertrauen des Benutzungsberechtigten, das geschützte Muster auch in Zukunft kostenlos benutzen zu können, besteht insoweit nicht. Bei der Bemessung der Vergütung wird man in der Regel die in solchen Fällen übliche Lizenzgebühr zugrunde legen können. Streitigkeiten über die Höhe der Vergütung sind vor den ordentlichen Gerichten auszutragen.

Insgesamt wird mit dieser Regelung ein Ausgleich zwischen den Interessen des Benutzungsberechtigten und des Schutzrechtsinhabers geschaffen. Sie entspricht im übrigen der für Benutzungsrechte an ehemaligen Wirtschaftspatenten getroffenen Regelung (§ 9).

Zu § 19 - Anmeldungen von Patenten für industrielle Muster

Ziel der Vorschrift ist es, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes beim Deutschen Patentamt noch anhängigen Musterpatentanmeldungen möglichst reibungslos und vollständig in das Verfahren nach dem Geschmacksmustergesetz überzuleiten. Gemäß § 5 des Entwurfs sind auf DDR-Altrechte und -Altanmeldungen künftig auch die bundesrechtlichen Verfahrensvorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes anzuwenden. Da der Verfahrensablauf nach dem DDR-Musterrecht sich jedoch erheblich vom Registrierverfahren nach dem Geschmacksmustergesetz unterscheidet, ist eine Reihe von Anpassungsvorschriften erforderlich.

Entsprechend der patentrechtlichen Ausprägung des materiellen DDR-Musterrechts - es wurde ein Schutz mit Sperrwirkung gewährt - weist auch das Verfahren Elemente des patentrechtlichen Erteilungsverfahrens auf, wie insbesondere die Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen. Die Anmeldung eines industriellen Musters wurde zunächst auf das Vorliegen der formellen Anmeldeerfordernisse geprüft (§ 9 der Verordnung über industrielle Muster) und sodann in das Register für industrielle Muster eingetragen und im Warenzeichen- und Musterblatt bekanntgemacht

(§ 10 Abs. 1 der Verordnung über industrielle Muster). Auf Antrag konnte die Bekanntmachung der Anmeldung für eine bestimmte Frist oder sogar zeitlich unbegrenzt ausgesetzt werden (§ 10 Abs. 2 der Verordnung über industrielle Muster). Mit der Bekanntmachung traten "einstweilen" die Rechtswirkungen des Musterschutzes ein; zudem konnte jedermann gegen bekanntgemachte Anmeldungen Einspruch einlegen, der bei einer etwaigen Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen berücksichtigt wurde. Die Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen erfolgte entweder auf Antrag, wenn die Benutzung des industriellen Musters glaubhaft gemacht wurde, oder von Amts wegen (§ 11 der Verordnung über industrielle Muster). Führt die Prüfung zu einem positiven Ergebnis, wurde das beantragte Schutzrecht erteilt (§§ 12, 19 der Verordnung über industrielle Muster). Die Erteilung des Schutzrechts ermöglichte die Durchsetzung der mit der Bekanntmachung zunächst einstweilen entstandenen Rechte.

Nur ein relativ geringer Prozentsatz der Anmeldungen - im Durchschnitt etwa 20 % - führte zur Erteilung eines geprüften Schutzrechts; die überwiegende Zahl der Anmeldungen wurde lediglich in das Register eingetragen und bekanntgemacht. Dies dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, daß Prüfungsanträge wegen des Erfordernisses der Glaubhaftmachung der Benutzung nicht häufig gestellt wurden und daß auch das Patentamt der DDR eine Prüfung von Amts wegen nur in seltenen Fällen durchführte.

Bei den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes beim Deutschen Patentamt noch anhängigen Anmeldungen handelt es sich sämtlich um Musterpatentanmeldungen, denn gemäß § 8 der besonderen Bestim-

mungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag sind mit dem Beitritt der DDR alle Urheberscheinsanmeldungen in Musterpatentanmeldungen umgewandelt worden, um sicherzustellen, daß das Deutsche Patentamt nach dem Beitritt keine Urheberscheine mehr erteilt.

Die in § 19 vorgesehenen Regelungen knüpfen an die verschiedenen Verfahrensstadien einer Musterpatentanmeldung im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes an und ordnen diese, soweit vergleichbar, den entsprechenden Verfahrensabschnitten einer Geschmacksmusteranmeldung zu.

Zu Absatz 1:

Die Bekanntmachung einer Musterpatentanmeldung im Warenzeichen- und Musterblatt nach § 10 Abs. 1 der Verordnung über industrielle Muster, die im Anschluß an die Eintragung in das Register für industrielle Muster erfolgte, entspricht der Bekanntmachung der Eintragung einer Geschmacksmusteranmeldung in das Musterregister nach § 8 Abs. 2 des Geschmacksmustergesetzes. Entsprechend dem Verfahren nach dem Geschmacksmustergesetz ist die erstreckte Anmeldung vor der Eintragung und Bekanntmachung auf die Einhaltung der formellen Anmeldeerfordernisse geprüft worden. Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgte Bekanntmachung einer Musterpatentanmeldung nach § 10 Abs. 1 der Verordnung über industrielle Muster wird deshalb der Bekanntmachung nach § 8 Abs. 2 des Geschmacksmustergesetzes gleichgestellt. Das Verfahren ist damit abgeschlossen.

Soweit eine Musterpatentanmeldung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in das Register eingetragen, aber noch nicht bekanntgemacht worden ist, hat das Deutsche Patentamt die Bekanntmachung im Geschmacksmusterblatt gemäß § 8 Abs. 2 des Geschmacksmustergesetzes zu veranlassen.

Zu Absatz 2:

Soweit eine anhängige Musterpatentanmeldung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht in das Register eingetragen worden ist, wird die Anmeldung wie eine beim Deutschen Patentamt eingereichte Geschmacksmusteranmeldung behandelt. Die Prüfung der Anmeldung erfolgt nach den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes und der Musteranmeldeverordnung; dies gilt selbst dann, wenn die formelle Prüfung nach § 9 der Verordnung über industrielle Muster bereits stattgefunden hat.

Die Anmeldung befindet sich hier in einem Stadium, das die vollständige Überleitung in das Verfahren nach dem Geschmacksmustergesetz ermöglicht. Mit der Regelung wird sichergestellt, daß eine Eintragung der erstreckten Anmeldung in das Musterregister und die Bekanntmachung im Geschmacksmusterblatt nur nach Maßgabe des Geschmacksmusterrechts erfolgt.

Da die im Geschmacksmustergesetz und in der Musteranmeldeverordnung niedergelegten Anmeldeerfordernisse zum Teil von den Anmeldeerfordernissen des DDR-Musterrechts abweichen, hat der Anmelder gegebenenfalls seine Anmeldeunterlagen nach Beanstandung durch das Deutsche Patentamt zu korrigieren oder zu vervollständigen. Ihm dürfen hieraus aber keine Nachteile entstehen, weil er im Zeitpunkt der

Einreichung der Anmeldung die Vorschriften des DDR-Musterrechts, nicht aber die Vorschriften des Geschmacksmusterrechts zu beachten hatte. Der Anmelder genießt insoweit Vertrauensschutz. Es ist deshalb vorgesehen, daß § 10 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Geschmacksmustergesetzes nicht zur Anwendung kommt mit der Folge, daß im Falle der Behebung wesentlicher Mängel der Verlust des Anmeldetags nicht eintritt.

Zu Absatz 3:

Nach § 10 Abs. 2 der Verordnung über industrielle Muster konnte die Bekanntmachung der Anmeldung im Warenzeichen- und Musterblatt auf Antrag für eine bestimmte, vom DDR-Patentamt festzulegende Frist oder zeitlich unbegrenzt ausgesetzt werden. Es ist davon auszugehen, daß bei einer Reihe von DDR-Musteranmeldungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch anhängig sind, die Bekanntmachung noch für mehrere Jahre oder auf unbegrenzte Zeit ausgesetzt ist. So war z.B. im April 1991 bei 35 Anmeldungen die Bekanntmachung unbefristet ausgesetzt. Diese Regelung des DDR-Musterrechts widerspricht dem den gewerblichen Rechtsschutz beherrschenden Publizitätsgrundsatz. Nach dem Geschmacksmustergesetz ist die Aufschiebung der Bildbekanntmachung nur für 18 Monate, gerechnet von dem auf die Anmeldung folgenden Tag an, möglich. Nach Ablauf dieser Frist muß die Bekanntmachung erfolgen, wenn der Musterinhaber die Schutzdauer verlängern will.

Absatz 3 sieht vor, daß DDR-Musteranmeldungen nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem 3. Oktober 1990 bekanntgemacht werden, sofern die Aussetzungsfrist nicht schon vorher abgelaufen ist. Diese Regelung

ist im Interesse der Rechtsvereinheitlichung und wegen der angestrebten möglichst vollständigen Überleitung in das Verfahren nach dem Geschmacksmustergesetz erforderlich.

Für den Beginn des Laufs der Frist, die der Aufschiebungsfrist nach § 8 b des Geschmacksmustergesetzes entspricht, wird auf den Tag des Beitritts abgestellt, da spätestens zu diesem Zeitpunkt die Schutzrechtsanmelder damit rechnen mußten, daß im Rahmen der endgültigen Herstellung der Rechtseinheit eine Überführung ihrer Anmeldungen in das Verfahren nach dem Geschmacksmustergesetz erfolgen wird.

Der Inhaber des Musters oder Modells kann die Bekanntmachung nur verhindern, wenn er die Löschung der Eintragung des Musters oder Modells beantragt. Nach Zustellung einer entsprechenden Nachricht durch das Deutsche Patentamt hat er einen Monat Zeit zu entscheiden, ob er einen Löschungsantrag stellen oder den Schutz unter Nachholung der Bildbekanntmachung aufrechterhalten will.

Zu Absatz 4:

Im Gegensatz zum DDR-Musterrecht sieht das Geschmacksmustergesetz keine Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen des angemeldeten Musters vor. Im Interesse einer raschen Rechtsangleichung ist es daher geboten, noch nicht abgeschlossene Prüfungsverfahren nicht fortzusetzen. Zu Vermeidung finanzieller Nachteile wird dem Anmelder die Prüfungsgebühr erstattet.

Zu Absatz 5:

Aus den gleichen Gründen, die für die Einstellung der Prüfungsverfahren nach Absatz 3 maßgebend sind, ist es erforderlich, anhängige Einspruchsverfahren nicht fortzuführen. Der Einspruch nach DDR-Musterrecht war gebührenfrei, so daß keine Regelung über die Erstattung von Gebühren getroffen werden muß.

Zum Unterabschnitt 4 - Besondere Vorschriften für Marken

Zu § 20 - Löschung eingetragener Marken nach § 10 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes

Die Vorschrift enthält eine besondere Bestimmung für durch Anmeldung beim früheren Patentamt der DDR begründete, nach § 4 auf das übrige Bundesgebiet erstreckte Marken. Nach dem in § 5 zum Ausdruck gebrachten Grundsatz sollen derartige Marken ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nur noch den Vorschriften des Warenzeichengesetzes unterliegen. Eine Ausnahme sieht § 5 Satz 1 allerdings insoweit vor, als sich die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit auch weiterhin nach dem früheren DDR-Recht richten sollen. Für die patentamtliche Löschung einer solchen Marke nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes wegen Vorliegens eines absoluten Eintragungshindernisses hätte dies zur Folge, daß sich ohne die in § 20 vorgeschlagene besondere Regelung die Löschung einer DDR-Marke insoweit ausschließlich daran orientierte, ob die Eintragung der Marke nach den Rechtsvorschriften des DDR-Rechts hätte versagt werden müssen; unberücksichtigt bliebe der Umstand, daß die Marke im Zeitpunkt der Ent-

scheidung über die Löschung nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes womöglich schutzfähig ist. Eine solche Konsequenz erscheint aber im Hinblick auf den vom Markeninhaber erworbenen Besitzstand weder angemessen noch sachgerecht, zumal ein Bedürfnis für die Amtslöschung von Marken, die zwar nach DDR-Recht schutzuntauglich, nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes aber eintragungsfähig sind, nicht besteht.

§ 20 sieht deshalb für den Bereich des Warenzeichenrechts insoweit eine Abweichung von dem für alle aus der früheren DDR erstreckten gewerblichen Schutzrechte geltenden Grundsatz des § 5 im Sinne einer "Meistbegünstigung" vor: Das Deutsche Patentamt soll die Löschung einer erstreckten DDR-Marke nur dann auf § 10 Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes stützen können, wenn der nach den Vorschriften des DDR-Rechts maßgebliche Grund für die Versagung der Eintragung zugleich eine Entsprechung in den Vorschriften des Warenzeichengesetzes findet. Andernfalls soll eine Löschung nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes ausgeschlossen sein. Dies bedeutet, daß eine Marke, die zwar nach dem Recht der DDR, nicht aber nach dem Warenzeichengesetz "löschungsreif" wäre, ebensowenig gelöscht werden kann wie eine Marke, die zwar nach DDR-Recht schutzfähig war, bei einer Anwendung des Warenzeichengesetzes aber nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Die Regelung des § 20 betrifft zwar genauso wie § 10 Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes grundsätzlich nur die patentamtliche Löschung wegen anfänglicher, d.h. im Zeitpunkt der Eintragung aus absoluten Gründen begründeter Rechtswidrigkeit der Eintragung. Da

es hier aber um die kumulierte Anwendung des früheren Rechts der DDR und des Warenzeichengesetzes geht und das Warenzeichengesetz jedenfalls im Zeitpunkt der Eintragung auf die Marken mit DDR-Ursprung nicht anwendbar war, ist für § 20 an Stelle des Wortlauts des § 10 Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes ("... wenn die Eintragung des Zeichens hätte versagt werden müssen") der Begriff der "Schutzfähigkeit" gewählt worden. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, daß es jedenfalls für die Anwendung der zusätzlich hinzuzuziehenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung ankommen soll.

Bei der Anwendung der den Schwerpunkt der patentamtlichen Prüfung bildenden Vorschriften über die Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis wird § 20 aller Voraussicht nach keine besondere praktische Bedeutung entfalten, da die entsprechenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes (§ 4 Abs. 2 Nr. 1) und des DDR-Warenkennzeichengesetzes (§ 12 Abs. 1 Nr. 2) nahezu wortgleich sind und im wesentlichen auch nach den gleichen Kriterien ausulegen sein dürften (vgl. auch die Begründung zu § 5). Damit ist auch die Befürchtung unbegründet, daß mit der Erstreckung von Marken mit DDR-Ursprung künftig nach dem Warenzeichengesetz nicht schutzfähige Marken auf dem Gesamtgebiet bestehen würden.

Von § 20 unberührt bleibt die Löschung auf Grund der zeichenrechtlichen Löschungsklage eines Dritten nach § 11 des Warenzeichengesetzes, etwa wegen Täuschungsgefahr nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 des Warenzeichengesetzes; insoweit trifft § 21 des Entwurfs lediglich eine Sonderregelung für die Löschung aus

relativen Gründen nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes. Unberührt bleibt auch die Möglichkeit zur außerzeichenrechtlichen, etwa auf die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb oder § 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gestützten Löschungsklage.

Absatz 2 dient in diesem Zusammenhang lediglich der Gleichstellung der Löschung einer nationalen Marke einerseits und der Schutzentziehung für eine nach dem Madrider Markenabkommen registrierte internationale Marke andererseits.

Zu § 21 - Löschung eingetragener Marken nach § 11 des Warenzeichengesetzes

In § 21 ist für bestimmte Fälle die Löschung einer nach § 4 auf das gesamte Bundesgebiet erstreckten Marke, die auf eine Anmeldung beim Patentamt der DDR in der Zeit vom 1. Juli bis einschließlich 2. Oktober 1990 zurückgeht, vorgesehen. Derartige Marken sollen, wie bereits § 5 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag bestimmt hat, keinen Bestandsschutz gegenüber kollidierenden, prioritätsälteren Warenzeichen aus dem bisherigen Bundesgebiet genießen. Nach § 21 soll deshalb ein besonderer, gegen derartige Marken gerichteter Lösungsgrund eingeführt werden, der die allgemeine Bestimmung des § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes ergänzt. Es handelt sich damit um eine Parallelregelung zu § 2, der den umgekehrten Fall der Kollision zwischen der erstreckten DDR-Marke und einem auf eine Anmeldung ab dem 1. Juli bis zum 2. Oktober 1990 zurückzuführenden Warenzeichen zum Gegenstand hat; insoweit wird auf die Begründung zu § 2 Bezug genommen.

Aus dem gesetzlichen Zusammenhang der §§ 2 und 21 einerseits sowie § 30 andererseits ergibt sich, daß die aus den beiden Teilgebieten erstreckten und infolge der Erstreckung zusammentreffenden Warenzeichen und Marken im Kollisionsfall nur dann der Löschung auf Grund des relativ besseren Rechts nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes unterliegen sollen, wenn das jeweils jüngere Zeichen nach dem 30. Juni und vor dem 3. Oktober 1990 zur Eintragung angemeldet worden ist; in den anderen Kollisionsfällen bleibt es allein bei der Regelung des § 30.

Zu § 22 - Prüfung angemeldeter Marken

Die Vorschrift hat die weitere Behandlung von Markenmeldungen zum Gegenstand, die vor dem 3. Oktober 1990 beim Patentamt der DDR eingereicht und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch beim Deutschen Patentamt anhängig sind. Weil es sich bei den Anmeldungen noch nicht um erteilte Schutzrechte handelt, die einen größeren Bestandsschutz beanspruchen können, und die Eintragbarkeit generell zum Zeitpunkt der Eintragung gegeben sein muß, ist es möglich und auch angebracht, diese anhängigen Anmeldungen grundsätzlich nur nach einheitlichen Rechtsvorschriften zu beurteilen.

In Absatz 1 ist daher vorgesehen, daß diese Anmeldungen - die nach § 3 Abs. 1 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag mit Wirkung für das Gebiet der ehemaligen DDR aufrechterhalten worden sind und nach § 4 auf das übrige Bundesgebiet erstreckt werden - grundsätzlich nur noch den Vorschriften des Warenzeichengesetzes unterliegen sollen. Die im Einigungs-

vertrag noch angeordnete partielle Maßgeblichkeit des früheren DDR-Rechts wird für die anhängigen Anmeldungen damit beseitigt. Für diese verdrängt Absatz 1 auch den allgemeinen Grundsatz des § 5, wonach sich Schutzfähigkeit und Laufdauer des Schutzrechts nach den bisher anwendbaren Vorschriften des DDR-Rechts richten sollen.

Dies bedeutet vor allem, daß sich die weitere patentamtliche Prüfung der Anmeldungen auf die gesetzlichen Anforderungen und absoluten Eintragungshindernisse nach den §§ 1, 2 und 4 des Warenzeichengesetzes richten soll. Dies führt insbesondere auch dazu, daß die bisher nach den Vorschriften des Gesetzes über Warenkennzeichen der DDR von Amts wegen vorzunehmende Prüfung auf entgegenstehende ältere Rechte durch die Bekanntmachung des Zeichens nach § 5 Abs. 2 oder § 6 a Abs. 3 des Warenzeichengesetzes und die Einräumung des Widerspruchs für besser berechnigte Dritte (§ 5 Abs. 4, § 6 a Abs. 3 des Warenzeichengesetzes) ersetzt wird; hierzu trifft § 23 nähere Bestimmungen.

Ausnahmen von dem Grundsatz der alleinigen Maßgeblichkeit des Warenzeichengesetzes für die betroffenen Anmeldungen ergeben sich lediglich aus den nachfolgenden Bestimmungen dieses Gesetzes, insbesondere aus Absatz 2. Danach ist es dem Deutschen Patentamt verwehrt, die Eintragung der Marke deshalb zu verweigern, weil es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine nach dem Warenzeichengesetz nicht eintragbare Markenform, etwa eine dreidimensionale Marke, handelt. Für diesen besonderen Aspekt der Schutzfähigkeit soll weiterhin die erleichterte Eintragungsmöglichkeit des früheren DDR-Rechts gelten, weil das Zeichen im Zeitpunkt der Einreichung

seiner Anmeldung insoweit schutzfähig gewesen ist und ein Bedürfnis für die Zurückweisung solcher Anmeldungen nicht besteht. Dabei ist auch berücksichtigt worden, daß bei der bevorstehenden Reform des deutschen Warenzeichenrechts und der in diesem Zusammenhang erforderlichen Anpassung an die Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG; ABl. EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) ohnehin für das künftige deutsche Markenrecht ein umfassender Markenbegriff gelten wird, der auch dreidimensionale Zeichenformen zur Eintragung zulassen wird (Artikel 2 der Richtlinie). Im übrigen beurteilt sich die Schutzfähigkeit des erstreckten Zeichens allein nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes.

Um die gebotene Gleichbehandlung nationaler und international registrierter Marken zu verwirklichen, sollen nach Absatz 3 diese Grundsätze auch für die weitere Behandlung von noch nicht erledigten Mitteilungen des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die internationale Registrierung von Marken nach dem Madrider Markenabkommen mit Wirkung für das Gebiet der früheren DDR gelten.

Zu § 23 - Bekanntmachung angemeldeter Marken; Widerspruch

Die Vorschrift sieht weitere Regelungen im Hinblick auf die in § 22 Abs. 1 vorgesehene Maßgeblichkeit des Warenzeichengesetzes für die weitere Behandlung der noch beim Deutschen Patentamt anhängigen, auf eine Anmeldung beim ehemaligen Patentamt der DDR zurückgehenden Markenmeldungen vor. Sie be-

treffen der Eintragung entgegenstehende ältere Rechte und das Verfahren zur Geltendmachung dieser Rechte. Auch insoweit sollen nur noch die Vorschriften des Warenzeichengesetzes Anwendung finden. Nach Absatz 1 sollen angemeldete Zeichen nach Abschluß der Prüfung auf die gesetzlichen Anforderungen und absoluten Eintragungshindernisse (§ 5 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes) nach § 5 Abs. 2 oder - im Fall des Antrags auf beschleunigte Eintragung - nach § 6 a Abs. 3 des Warenzeichengesetzes bekanntgemacht werden. Dies soll auch dann gelten, wenn das Deutsche Patentamt das Zeichen bereits nach den bisher maßgeblichen Rechtsvorschriften der DDR geprüft, also insbesondere eine Prüfung auf entgegenstehende ältere Rechte nach § 13 des Gesetzes über Warenkennzeichen der DDR begonnen oder sogar abgeschlossen hat; auch in diesem Fall soll die Geltendmachung besserer Rechte - wie auch sonst vorgesehen - allein dem betroffenen Dritten im Wege des Widerspruchsverfahrens überlassen bleiben.

Soweit es den Kreis derjenigen betrifft, die auf Grund eines früheren Zeichens Widerspruch gegen die Eintragung der noch beim Patentamt der DDR angemeldeten Marke erheben können - auch im Falle einer Schnelleintragung nach § 6 a des Warenzeichengesetzes -, sieht Absatz 2 eine spezielle Regelung gegenüber § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes vor, die diese Vorschrift insoweit verdrängt.

Widerspruchsberechtigte sollen dabei zunächst nach Satz 1 Nr. 1 die Inhaber kollidierender prioritäts-älterer Marken mit Ursprung in der DDR sein. Deren Rechte werden nach den bisher noch anwendbaren

Rechtsvorschriften durch die Amtsprüfung nach § 13 des Gesetzes über Warenkennzeichen der DDR im Eintragungsverfahren berücksichtigt; sie werden deshalb ohne sachliche Einschränkung gegenüber der bisherigen Rechtslage in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 als Widerspruchsberechtigte aufgeführt. Die vorgesehene Regelung entspricht insoweit auch lediglich der Rechtslage, wie sie allgemein nach § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes im Fall des Widerspruchs auf Grund eines früheren bundesdeutschen Zeichens gegen die Eintragung eines beim Deutschen Patentamt neu angemeldeten Zeichens gegeben wäre. Die - insoweit von der nachfolgenden Nummer 2 wie von § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes abweichende - ausdrückliche Erwähnung der Dienstleistungen ist auch hier mit Rücksicht auf das DDR-Warenkennzeichengesetz als Ausgangspunkt vorgesehen (vgl. hierzu schon die Begründung zu § 2 des Entwurfs), ohne daß damit in der Sache Unterschiede verbunden wären.

In Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 ist eine Regelung für die Fälle vorgesehen, in denen der Inhaber eines kollidierenden prioritätsälteren bundesdeutschen Warenzeichens Widerspruch gegen die Eintragung der erstreckten DDR-Markenanmeldung einlegen kann. Das prioritätsältere bundesdeutsche Warenzeichen soll nur dann Berücksichtigung finden, wenn die DDR-Marke in der Zeit vom 1. Juli bis einschließlich 2. Oktober 1990 beim Patentamt der DDR zur Eintragung angemeldet worden ist. Lediglich derartige DDR-Marken sollen gemäß § 5 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag keinen Bestandsschutz gegenüber kollidierenden prioritätsälteren Warenzeichen aus dem bisherigen Bundesgebiet genießen. Gegen eine DDR-Markenanmeldung, die

vor dem 1. Juli 1990 beim Patentamt der DDR eingereicht worden ist, soll der Inhaber eines übereinstimmenden bundesdeutschen Warenzeichens keinen Widerspruch nach § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes einlegen können, auch wenn sein Zeichen einen absolut älteren Zeitrang aufweist. Diese Rechtslage steht in Übereinstimmung mit der Lösungsregelung nach § 21; sie versteht sich als die Parallelregelung zu der in § 3 für den umgekehrten Fall der Kollision zwischen einem ab dem 1. Juli 1990 angemeldeten bundesdeutschen Warenzeichen und einer älteren DDR-Marke vorgesehenen Regelung. Auf die Begründung zu § 3 wird insoweit Bezug genommen.

Soweit erstreckte Warenzeichen und erstreckte DDR-Marken infolge der Erstreckung aufeinandertreffen und die Möglichkeit der zeichenrechtlichen Löschungsklage oder des Widerspruchs nach den §§ 2 oder 3 bzw. den §§ 22 oder 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 dieses Gesetzes nicht besteht, ist für die Kollision allein § 30 maßgebend.

Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 sollen die Gleichbehandlung von nationalen und international registrierten Marken in diesem Zusammenhang sicherstellen.

Zu § 24 - Schutzdauer

Mit der Vorschrift wird vorgeschlagen, die Berechnung der Schutzdauer von Marken, die auf eine Anmeldung beim Patentamt der DDR zurückgehen, an die Vorschriften des Warenzeichengesetzes anzugleichen. Die Regelungen des Warenzeichengesetzes und des nach § 5 grundsätzlich für die Schutzdauer weiterhin

maßgeblichen DDR-Rechts weichen insoweit voneinander ab, als die Schutzfrist von zehn Jahren nach § 15 des Warenkennzeichengesetzes der DDR am Tag der Anmeldung, nach § 9 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes hingegen erst mit dem Tag beginnt, der auf die Anmeldung des Zeichens folgt.

Um die zukünftige patentamtliche Behandlung bei der Verlängerung der Schutzdauer, insbesondere bei der Berechnung der Fälligkeit von Verlängerungsgebühren sowie der Fristen für die Benachrichtigung der Inhaber (§ 9 Abs. 2 bis 5 des Warenzeichengesetzes), auf eine einheitliche Rechtsgrundlage zu stellen, sieht § 24 vor, daß die Berechnung der Schutzdauer sich ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes allein nach § 9 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes richtet, auch wenn es sich um eine nach DDR-Recht registrierte Marke handelt; für die weitere Behandlung von noch anhängigen Markenmeldungen ergibt sich diese Rechtsfolge bereits aus § 22 Abs. 1.

Zu § 25 - Übertragung einer Marke; Warenzeichenverbände

Zu Absatz 1:

Nach § 17 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Warenkennzeichen der DDR ist Voraussetzung für die wirksame Übertragung der sich aus einer Marke oder Markenmeldung ergebenden Rechte eine entsprechende Eintragung in das vom Patentamt geführte Register. Es sind in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Fälle bekannt geworden, in denen die an der Übertragung einer DDR-Marke beteiligten Unternehmen angesichts der im Gebiet der ehemaligen DDR herrschenden Unsicherheiten bei der Entflechtung von Kombinat und Volkseigenen Betrieben auf praktische Schwierigkeiten gestoßen sind, den für die Übertragung der

Marke erforderlichen Nachweis der Rechtsnachfolge als Voraussetzung für die patentamtliche Registrierung zu erbringen. Es wäre unangemessen, den in den vergangenen Monaten vorgenommenen Übertragungen von DDR-Marken die rechtliche Wirksamkeit nur deshalb zu versagen, weil der Rechtsübergang nicht oder noch nicht im Register eingetragen worden ist, etwa weil die für die Registrierung der Übertragung erforderlichen Nachweise noch nicht beigebracht werden konnten oder weil das Deutsche Patentamt die Eintragungsanträge noch nicht abschließend bearbeitet hat. Dies wäre auch angesichts der Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz nicht sachgerecht, da die Wirksamkeit der Übertragung der durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens begründeten Rechte gemäß § 8 des Warenzeichengesetzes nicht von der Eintragung in die Zeichenrolle abhängig ist.

§ 25 Absatz 1 sieht deshalb eine rückwirkende Heilung der ohne Registereintragung vorgenommenen Übertragung von DDR-Marken vor.

Da eine hiervon betroffene Marke ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes insgesamt den Vorschriften des Warenzeichengesetzes unterliegt (§ 5), muß die Übertragung allerdings nach § 8 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes in der Zeichenrolle vermerkt sein, wenn der Rechtsnachfolger das erworbene Markenrecht gegenüber einem Dritten geltend machen will. Diese Eintragung, die für den Rechtsübergang nicht konstitutiv ist, wird gemäß § 8 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes auf Antrag des Rechtsnachfolgers vorgenommen, wenn er die Rechtsnachfolge gegenüber dem Deutschen Patentamt nachweist.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 enthält die notwendigen Regelungen zur Aufrechterhaltung der von den Warenzeichenverbänden der DDR gehaltenen Verbandszeichen und Kollektivmarken, die auf Anmeldungen vor dem 3. Oktober 1990 zurückgehen.

§ 10 Abs. 2 des Warenkennzeichengesetzes der DDR sah vor, daß zur einheitlichen Kennzeichnung der von mehreren Betrieben hergestellten Waren oder ausgeführten Dienstleistungen sog. Kollektivmarken angemeldet werden konnten. Zur Anmeldung solcher Kollektivmarken waren neben "staatlichen Organen und internationalen Wirtschaftsorganisationen" insbesondere die "Verbände zur Warenkennzeichnung" (Warenzeichenverbände) berechtigt. Nach den der Bundesregierung vorliegenden Erkenntnissen sind vor dem 3. Oktober 1990 von den in § 10 Abs. 2 des Warenkennzeichengesetzes der DDR erwähnten "staatlichen Organen" und "internationalen Wirtschaftsorganisationen" keine Kollektivmarken angemeldet oder für diese eingetragen worden. Der Markenbestand der Warenzeichenverbände aus der früheren DDR sollte aber bei der Rechtsvereinheitlichung soweit wie möglich erhalten bleiben.

Von der in Absatz 2 vorgesehenen speziellen Regelung im Hinblick auf die Eintragung oder Löschung dieser Kollektivmarken abgesehen, enthält der Entwurf keine besonderen Vorschriften zur Überleitung der Kollektivmarken in das bundesdeutsche Recht. Aus § 5 ergibt sich vielmehr, daß die eingetragenen oder (vor dem 3. Oktober 1990) angemeldeten Kollektivmarken mit Ursprung in der DDR künftig als Verbandszeichen im Sinne der §§ 17 bis 23 des Warenzeichengesetzes gelten. Mit dem Institut des Verbandszeichens hält das bundesdeutsche Recht nämlich eine

der Kollektivmarke des DDR-Rechts vergleichbare Möglichkeit bereit, ein Warenzeichen nicht für die Kennzeichnung eigener Waren oder Dienstleistungen des Anmelders, sondern solcher der Mitgliedsunternehmen des anmeldenden Verbandes zu erwerben.

Die zur Anmeldung solcher Kollektivmarken berechtigten Warenzeichenverbände wurden nach DDR-Recht in einem Verbandsregister beim Patentamt geführt (§ 7 des DDR-Warenkennzeichengesetzes). Dieses Register wurde am 3. Oktober 1990 vom Deutschen Patentamt übernommen, weil nach § 3 Abs. 1 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag für die Behandlung der aufrechterhaltenen DDR-Marken - und damit auch der Kollektivmarken - weiterhin grundsätzlich die Vorschriften des DDR-Rechts maßgeblich geblieben sind. Wie sich aus der in § 5 angeordneten künftigen Maßgeblichkeit des bundesdeutschen Rechts ergibt, wird dieses Register ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Deutschen Patentamt nicht mehr fortgeführt werden. Einer ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung dieser Rechtsfolge bedarf es nicht.

Absatz 2 enthält jedoch eine spezielle Regelung über die Eintragung oder Löschung der in das bundesdeutsche Recht übergeleiteten Kollektivmarken mit Ursprung in der DDR. Darüber hinaus erfaßt sie auch Verbandszeichen, die von den DDR-Warenzeichenverbänden vor dem 3. Oktober 1990 beim Deutschen Patentamt angemeldet oder als IR-Marken mit Wirkung für das frühere Gebiet der Bundesrepublik Deutschland registriert worden sind. Die Regelung ist zur Erhaltung des Markenbestandes der nach DDR-Recht gegründeten Warenzeichenverbände notwendig, weil davon auszugehen ist, daß die in das Verbandsregister beim Deutschen Patentamt eingetragenen Warenzeichenverbände mit der vorgesehenen Ablösung

des bisher für Kollektivmarken noch weitergeltenden DDR-Rechts ihre Rechtsfähigkeit verlieren werden, auch wenn sie nicht als Verband aufgelöst werden.

Damit soll zugleich die weit verbreitete Rechtsunsicherheit ausgeräumt werden, die in der Praxis über die rechtliche Stellung der Warenzeichenverbände seit dem 3. Oktober 1990 entstanden ist. Zur Rechtslage der derzeit in dem vom Deutschen Patentamt übernommenen Register eingetragenen Warenzeichenverbände läßt sich nach Auffassung der Bundesregierung folgendes feststellen:

- Die weit überwiegende Mehrheit der registrierten Verbände wurde vor dem Inkrafttreten des Zivilgesetzbuchs der DDR zum 1. Januar 1976 gegründet und registriert. Das DDR-Warenzeichenrecht kannte bis zum Inkrafttreten des Zivilgesetzbuchs noch keine eigenen Vorschriften über die Bildung von Warenzeichenverbänden, wie sie später im DDR-Warenzeichengesetz und im DDR-Warenkennzeichengesetz von 1984 enthalten waren. Nach den der Bundesregierung vorliegenden Erkenntnissen wurden diese Verbände daher als eingetragene Vereine nach den Vorschriften des - damals in der DDR noch fortgeltenden - Bürgerlichen Gesetzbuchs gebildet. Bei der Einführung des Zivilgesetzbuchs sollte deren rechtliche Stellung zwar zunächst unberührt bleiben (§ 10 des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch vom 19. Juni 1975, GBl. I Nr. 27 S. 517); lediglich die Registerführung wurde nach § 10 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch auf das DDR-Patentamt übergeleitet. Gleichwohl sind die Warenzeichenverbände in der Dogmatik des DDR-Rechts aber nicht mehr als Vereinigungen natürlicher (oder juristischer) Personen angesehen worden, die ihre Rechtspersönlichkeit aus der

Eintragung als Verein herleiteten, sondern als "rechtsfähige Gemeinschaften" im Sinne des Vertragsgesetzes der DDR. Es entsprach der in der ehemaligen DDR herrschenden Rechtsauffassung, daß mit der angeordneten weiteren "Maßgeblichkeit" des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die "Altverbände" nur die Existenz der bestehenden Warenzeichenverbände abgesichert werden sollte; keinesfalls sollte sich nach DDR-Rechtsverständnis - trotz der Beibehaltung des Kürzels "e.V." im Namen der Warenzeichenverbände - die weitere Tätigkeit und Registrierung der "Altverbände" noch nach dem "kapitalistischen" Bürgerlichen Gesetzbuch richten. Damit dürfte davon auszugehen sein, daß nach dem Inkrafttreten des Zivilgesetzbuchs der rechtliche Rahmen für die weitere Tätigkeit der Warenzeichenverbände nicht das bürgerlich-rechtliche Vereinsrecht, sondern ausschließlich das neue Warenzeichenrecht der DDR gewesen, hierdurch also ein Wechsel der Rechtsform der als e.V. gegründeten Verbände eingetreten ist. Diese Warenzeichenverbände sind deshalb auch nicht als Vereinigungen im Sinne der Verordnung über die Gründung und Tätigkeit von Vereinigungen vom 6. November 1975 (GBl. I Nr. 44 S. 723) und des Vereinigungsgesetzes vom 21. Februar 1990 (GBl. I Nr. 10 S. 75) zu behandeln.

Am Tage des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 ist das DDR-Warenzeichenrecht zwar formell außer Kraft getreten; § 3 Abs. 1 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag hat jedoch bestimmt, daß für die aufrechterhaltenen DDR-Warenzeichen (und damit auch für die Kollektivmarken) weiterhin das frühere DDR-Recht maß-

geblich bleiben soll. Dieser Weiteranwendungsbefehl des bundesdeutschen Rechts erfaßte von seinem Sinn und Zweck her notwendigerweise auch diejenigen Rechtsvorschriften des DDR-Warenzeichenrechts, in denen festgelegt ist, wer Anmelder oder Inhaber einer Kollektivmarke sein kann. Es ist daher davon auszugehen, daß die Warenzeichenverbände auf der Grundlage des nach dem 3. Oktober 1990 zunächst weiter maßgeblichen DDR-Warenzeichenrechts ihre Rechtsfähigkeit behalten haben (soweit sie nicht in der Zwischenzeit als Verband aufgelöst oder im Verbandsregister gelöscht worden sind).

- Drei weitere Verbände, die derzeit im Verbandsregister beim Deutschen Patentamt eingetragen sind, wurden erst nach dem Inkrafttreten des Zivilgesetzbuchs auf der Grundlage der gleichzeitig geänderten Vorschriften des DDR-Warenzeichengesetzes gebildet (§ 12 Nr. 3 des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch). Danach ist die Bildung dieser Warenzeichenverbände auf Anweisung der zuständigen staatlichen Organe erfolgt; mit dem in dieser Anweisung genannten Zeitpunkt wurden sie bereits rechtsfähig, bevor sie in das Verbandsregister beim Patentamt eingetragen wurden. Bei diesen Verbänden dürfte es sich zweifelsfrei um "rechtsfähige sozialistische Gemeinschaften" im Sinne des Vertragsgesetzes der DDR gehandelt haben. Ihre rechtliche Stellung leiteten sie aus den allein maßgeblichen Vorschriften des DDR-Warenzeichenrechts ab. Nach Ansicht der Bundesregierung dürften diese Verbände daher ebenso wie die übrigen ihre Rechtsfähigkeit am 3. Oktober 1990 nicht verloren haben und daher - soweit sie als Verband noch nicht aufgelöst oder im Register

gelöscht sind - auch weiterhin Inhaber der für sie registrierten Kollektivmarken oder Verbandszeichen sein.

Mit der in § 5 vorgesehenen Ablösung des DDR-Warenzeichenrechts durch das bundesdeutsche Warenzeichen-gesetz und seine Nebenbestimmungen wird den Warenzeichenverbänden des DDR-Rechts allerdings die Rechtsgrundlage entzogen. Dies wird in aller Regel auch den Verlust der Rechtsfähigkeit der Verbände zur Folge haben. Es wäre mit der Herstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes nicht vereinbar, die DDR-Warenzeichenverbände als rechtsfähige Verbände eigener Art auf der Grundlage des im übrigen nicht mehr geltenden DDR-Rechts fortbestehen zu lassen. Von einer Umwandlung dieser Verbände kraft Gesetzes in eine Rechtsform des Bundesrechts, etwa in eingetragene Vereine nach den §§ 21 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wurde abgesehen, um den Verbänden im Hinblick auf ihre unterschiedlichen Strukturen die Wahl ihrer zukünftigen rechtlichen Gestaltung als juristische Person offenzuhalten. Soweit die Verbände eine körperschaftliche Struktur aufweisen, dürften sie zunächst als nicht rechtsfähige Vereine im Sinne des § 54 des Bürgerlichen Gesetzbuchs fortbestehen, im übrigen wohl als Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Als solche können sie jederzeit eine andere, für ihre weitere Tätigkeit jeweils passende Rechtsform wählen, die das bundesdeutsche Recht bietet. Bei den als nicht rechtsfähige Vereine fortbestehenden Verbänden bietet sich dazu als einfachster und kostengünstiger Weg vor allem die Eintragung im Vereinsregister bei den zuständigen Gerichten an, um Rechtsfähigkeit zu erlangen. Im übrigen stehen den Verbänden aber auch alle anderen Formen eines rechtsfähigen Verbandes im Sinne von

§ 17 des Warenzeichengesetzes offen, sofern sie im Einzelfall die dazu erforderlichen Voraussetzungen aufweisen oder schaffen.

Die Verbände sollen diese Möglichkeiten nutzen können, ohne zugleich Rechtsnachteile hinsichtlich der von ihnen gehaltenen oder angemeldeten Zeichen befürchten zu müssen.

Der Verlust der Rechtsfähigkeit hätte nämlich an sich auch den Verlust der von diesen Verbänden gehaltenen Kollektivmarken (und Verbandszeichen) zur Folge. Ein Verband nach § 17 des Warenzeichengesetzes muß nämlich rechtsfähig sein, um Anmelder oder Inhaber eines Verbandszeichens sein zu können. Fehlt dem anmeldenden Verband die Rechtsfähigkeit, so darf das Zeichen nicht eingetragen werden; verliert er seine Rechtsfähigkeit nach der Eintragung des Verbandszeichens, so ist das Zeichen nach § 21 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 des Warenzeichengesetzes i.V.m. § 11 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes auf Antrag bzw. gerichtliche Klage eines Dritten in der Rolle zu löschen. Nichts anderes gilt im Grundsatz auch nach den bisher für Kollektivmarken noch maßgeblichen Vorschriften des DDR-Warenkennzeichengesetzes; jedenfalls unterliegt die Marke auch nach DDR-Recht dann der Löschung, wenn der Verband aufgelöst wird (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 c) des DDR-Warenkennzeichengesetzes), wobei davon ausgegangen werden kann, daß auch nach der Interpretation des DDR-Rechts unter "Auflösung" bereits der Verlust der Rechtsfähigkeit des Verbandes zu verstehen ist.

Den DDR-Warenzeichenverbänden soll deshalb zur Vermeidung von Rechtsnachteilen die befristete Möglichkeit eingeräumt werden, ihre - wegen des Verlustes der Rechtsfähigkeit an sich lösungsreifen -

Kollektivmarken und Verbandszeichen aufrechtzuerhalten. Dazu müssen sie innerhalb eines Jahres ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes dem Deutschen Patentamt nachweisen, daß sie ihre Rechtsfähigkeit nach den nunmehr maßgeblichen Vorschriften des Bundesrechts behalten oder inzwischen wiedererlangt haben und die Voraussetzungen eines rechtsfähigen Verbandes i.S.d. § 17 Abs. 1 oder 2 und § 18 Satz 1 des Warenzeichengesetzes erfüllen. Dabei soll es zur Erhaltung der Kollektivmarken und Verbandszeichen auch ausreichen, wenn gegebenenfalls ein neuer Verband, der den Anforderungen des § 17 des Warenzeichengesetzes genügt, gegründet wird, welcher innerhalb der genannten Frist hinsichtlich der betroffenen Kollektivmarken eine von dem ursprünglichen Verband im Wege der Rechtsnachfolge abgeleitete Rechtsposition nachweisen kann. Zu diesem Zweck sieht der Entwurf eine Ausnahme von dem in § 20 des Warenzeichengesetzes enthaltenen Übertragungsverbot für Verbandszeichen vor.

Absatz 2 versteht sich deshalb als eine enge und in ihrer Wirkung lediglich temporäre Ausnahme von den Eintragungs- und Lösungsgrundsätzen des Warenzeichengesetzes. Demnach soll die Löschung einer eingetragenen Kollektivmarke oder - sofern sie sich noch im Anmeldestadium befindet - die Versagung ihrer Eintragung ausnahmsweise nicht auf die fehlende Rechtsfähigkeit des Verbandes gestützt werden können, wenn der Verband seine Rechtsfähigkeit dadurch verloren hat, daß infolge des Inkrafttretens dieses Gesetzes diejenigen Rechtsgrundlagen des DDR-Rechts keine Anwendung mehr finden, aus denen der Verband, der Inhaber der

Kollektivmarke ist, seine Rechtsfähigkeit hergeleitet hat.

In verfahrensmäßiger Hinsicht hat die vorgesehene Regelung zur Folge, daß das Deutsche Patentamt die Behandlung von noch anhängigen Anmeldungen von DDR-Kollektivmarken, bei denen die Rechtsfähigkeit des anmeldenden Warenzeichenverbands zweifelhaft ist, aussetzt, um den Anmeldern Gelegenheit zum Nachweis der Rechtsfähigkeit zu geben. Gelingt dies in der vorgesehenen Jahresfrist nicht, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Bei bereits eingetragenen Kollektivmarken (oder Verbandszeichen) kommt eine Löschung wegen (nachträglichen) Verlustes der Rechtsfähigkeit des Verbandes nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes nur auf Antrag oder Klage eines Dritten in Betracht; in einem solchen Verfahren ist der betroffene Verband ohnehin beteiligt. Im Hinblick auf die Jahresfrist, die mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beginnen soll, ist allerdings vorgesehen, daß das Deutsche Patentamt die etwa 30 registrierten DDR-Warenzeichenverbände - schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes - schriftlich auf die Rechtslage nach § 25 Abs. 2 aufmerksam macht.

**Zu Abschnitt 3 - Übereinstimmende Rechte;
Vorbenutzungs- und Weiterbenutzungsrechte**

**Zu Unterabschnitt 1 - Erfindungen, Muster und
Modelle**

Zu § 26 - Zusammentreffen von Rechten

Zu Absatz 1:

Mit dem Entwurf wird vorgeschlagen, den Fall des Zusammentreffens technischer Schutzrechte in der Weise zu lösen, daß zwischen ihnen Koexistenz eintritt. Treffen Patente, Patentanmeldungen oder Gebrauchsmuster, die in ihrem Schutzbereich übereinstimmen, infolge der Erstreckung zusammen, so kommt es somit zu einem uneingeschränkten Nebeneinander beider Schutzrechte ohne Rücksicht auf deren Zeitrang. Weder wird von der Erstreckung abgesehen, noch werden die Rechte der Schutzrechtsinhaber gegenüber dritten Personen beeinträchtigt. Die Schutzrechtsinhaber behalten ihre Verbotungsrechte gegenüber jedem Dritten. Lediglich gegenüber dem Inhaber des jeweils anderen Schutzrechts oder dessen Lizenznehmern kann das Schutzrecht nicht geltend gemacht werden. Damit wird in die Rechte eines jeden Schutzrechtsinhabers nicht mehr eingegriffen, als dies zum Schutz des jeweils anderen Schutzrechtsinhabers unumgänglich ist. Auch im Kollisionsfall wird beiden Schutzrechtsinhabern die Möglichkeit der wirtschaftlichen Betätigung im jeweils anderen Gebiet gegeben. Die Koexistenzlösung hat den Vorteil, daß Teilgebietsschutzrechte vermieden werden.

Die Regelung betrifft ausdrücklich nur solche Schutzrechte, die in ihrem Schutzbereich übereinstimmen. Hierfür kommt es auf den Inhalt der Patent- bzw. Schutzansprüche an (§ 14 des Patentgesetzes und § 12 a des Gebrauchsmustergesetzes). Eine völlige Übereinstimmung des Schutzbereichs, die in der Praxis nur selten vorkommen dürfte, ist nicht erforderlich; eine teilweise Übereinstimmung genügt. Eine derartige Überschneidung besteht auch, wenn der Gegenstand der Erfindung (etwa ein neuer Stoff) in einer anderen Patentkategorie, etwa in einem Verfahrenspatent, beansprucht wird. Sonderregelungen im Hinblick auf das Fehlen eines Stoffschutzes für chemische Erzeugnisse im DDR-Recht bis Juli 1990 sind daher entbehrlich; mittelbaren Stoffschutz durch Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses sah das DDR-Recht auch schon vorher vor.

Die Regelung betrifft jedoch nicht den Fall, daß eine Erfindung lediglich eine andere Erfindung weiterentwickelt und nicht benutzt werden kann, ohne daß zugleich die andere Erfindung benutzt wird. Im Falle einer solchen Abhängigkeit überschneiden sich die Schutzbereiche nicht; die Benutzung des älteren Patents kann der Inhaber des abhängigen Patents nach allgemeinen Regeln nicht verbieten, es sei denn, daß zugleich sein jüngerer Patent benutzt wird. Umgekehrt bedarf der Inhaber des abhängigen Patents für die Benutzung der ihm patentierten Erfindung der Erlaubnis des Inhabers des älteren Patents. Ein solcher Fall der Abhängigkeit liegt auch dann vor, wenn die Erfindung ein neues Verfahren zur Herstellung eines bereits bekannten Stoffes betrifft. Diese allgemeine Regelung soll auch für die Fälle gelten, daß Schutzrechte

infolge der Erstreckung voneinander abhängig werden, da in diesen Fällen der Inhaber des abhängigen Patents den Gegenstand des älteren Patents nicht beansprucht hat, sondern als Stand der Technik in seiner Patentanmeldung berücksichtigt hat oder hätte berücksichtigen müssen. Er ist insoweit auf ein etwaiges Weiterbenutzungsrecht nach § 28 verwiesen.

Neben dem Schutzrechtsinhaber soll auch dessen Lizenznehmer geschützt werden, wie sich aus Absatz 1 ergibt. Es ist gleichgültig, ob die Lizenz vor oder nach dem Zeitpunkt der Erstreckung, d.h. des Inkrafttretens dieses Gesetzes, erteilt wird. Es erscheint erforderlich, dem Schutzrechtsinhaber die uneingeschränkte Möglichkeit der wirtschaftlichen Verwertung seines Schutzrechts durch die Vergabe vertraglicher Lizenzen auch dann zu belassen, wenn ein weiteres inhaltsgleiches Schutzrecht hinzutritt. Anderenfalls hätte der Inhaber eines solchen anderen Schutzrechts nach der Erstreckung eine Blockademöglichkeit, weil er durch grundlose Weigerung, seinerseits dem Lizenzinteressenten die Lizenz zu erteilen, faktisch die Verwertung der Erfindung durch den einen Inhaber verhindern könnte. Nur durch die Regelung, daß im Falle der Kollision die Lizenznahme bei nur einem der beiden Inhaber ausreicht, gleich zu welchem Zeitpunkt der Lizenzvertrag geschlossen wird, können unerwünschte Folgen der Erstreckung gegenüber dem jeweiligen Schutzrechtsinhaber vermieden werden.

Daß potentielle Lizenznehmer die Situation mißbrauchen könnten, indem sie die Lizenz jeweils bei dem preisgünstigeren Anbieter nachsuchen und die Schutzrechtsinhaber dabei gegeneinander ausspielen, ist nicht zu besorgen. Lizenzverträge enthalten vielfach

die Übertragung von Know-how oder die Lizenzierung ergänzender Schutzrechte, so daß für den Lizenznehmer nicht gleichgültig ist, von wem er die Lizenz nimmt; auch wird der Schutzrechtsinhaber sich durch Vergabe von Freilizenzen nur selbst schädigen. Jedenfalls kann möglichen Mißbräuchen durch die Unbilligkeitsklausel des Absatzes 2 sowie insbesondere durch die Anwendung der Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und über den Rechtsmißbrauch (§ 54) ausreichend begegnet werden.

Keiner ausdrücklichen Regelung bedarf, daß es zu einer "echten" Kollision nur dann kommen kann, wenn beide Schutzrechte einer Überprüfung der Schutzfähigkeit standhalten. Freilich kann die Überprüfung der Schutzfähigkeit nur in den hierfür vorgesehenen Verfahren erfolgen (für Patente: Nichtigkeitsklage und Einspruchsverfahren bei Patenten mit DDR-Ursprung; für Gebrauchsmuster: Nichtigkeits- einwand im Verletzungsverfahren oder Lösungsverfahren). Stellt etwa das früher angemeldete Patent gegenüber dem später angemeldeten, kollidierenden Patent vorveröffentlichten Stand der Technik dar, so kann der Inhaber des früher angemeldeten Patents das später angemeldete Patent mit der Nichtigkeitsklage angreifen und sodann auch gegen den anderen Patentinhaber die Rechte aus seinem Patent durchsetzen. Deshalb ist § 26 letztlich nur für die Fälle von Bedeutung, in denen die prioritätsältere Anmeldung nicht vorveröffentlicht war.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß § 3 Abs. 2 des Patentgesetzes, der auch die nicht veröffentlichten nationalen Patentanmeldungen für neuheitsschädlich erklärt, gemäß § 6 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Ein-

gungsvertrag in bezug auf prioritätsältere DDR-Patentanmeldungen nur anwendbar ist, wenn die prioritätsjüngere Anmeldung ab dem 3. Oktober 1990 beim Deutschen Patentamt eingereicht worden ist. Auch im Bereich des Gebrauchsmusterrechts wurde durch § 7 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag ein Löschungsanspruch aus einem älteren DDR-Patent nur gegenüber einem ab dem 3. Oktober 1990 angemeldeten Gebrauchsmuster begründet; für vor dem 3. Oktober 1990 angemeldete Gebrauchsmuster gelten keine Besonderheiten. Eine rückwirkende Verschärfung des Neuheitsbegriffs und damit der Schutzvoraussetzungen sieht der Entwurf nicht vor, denn die früher zu Recht erteilten Schutzrechte sollen nun nicht nachträglich schutzunfähig werden.

Insgesamt ist davon auszugehen, daß aus den vorstehend genannten Gründen nur wenige Fälle der Kollision vorkommen werden.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 soll Unzuträglichkeiten in den Fällen verhindern, in denen die uneingeschränkte Benutzung des erstreckten Schutzrechts im Erstreckungsgebiet zu einer wesentlichen Benachteiligung des Inhabers des anderen Schutzrechts oder seiner Lizenznehmer führen würde, die unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen der Beteiligten unbillig wäre. Es ist nicht auszuschließen, daß ein Schutzrechtsinhaber oder seine Lizenznehmer durch die Konkurrenz mit dem hinzutretenden Schutzrecht wirtschaftlich so erheblich beeinträchtigt werden, daß die uneingeschränkte Benutzung des hinzukommenden Schutzrechts nicht mehr

zumutbar wäre. Dabei wird allein die Tatsache, daß ein Schutzrechtsinhaber sich im hinzukommenden Gebiet im Wettbewerb erfolgreich behauptet, nicht genügen, um eine unbillige Beeinträchtigung des anderen Schutzrechtsinhabers oder seiner Lizenznehmer anzunehmen. Es müssen vielmehr in jedem Einzelfall weitere Gesichtspunkte hinzukommen, die eine Beeinträchtigung als unbillig erscheinen lassen. Ein solcher Fall der Unbilligkeit kann z.B. vorliegen, wenn ein Schutzrechtsinhaber die Erstreckung seines Schutzrechts dazu ausnutzt, den anderen Schutzrechtsinhaber oder dessen Lizenznehmer gezielt vom Markt zu verdrängen. Absatz 2 gewährt in solchen Fällen einen zivilrechtlichen Anspruch auf Untersagung oder Einschränkung der Benutzung im Erstreckungsgebiet. Im Hinblick auf die Vielfalt der möglichen Konfliktfälle, die mehr oder weniger schwerwiegend sein können, ist die Vorschrift so ausgestaltet, daß flexible, auf die Besonderheiten eines jeden Einzelfalles zugeschnittene Lösungen möglich sind. Es kommt demnach nicht nur in Betracht, daß der Inhaber des hinzukommenden Schutzrechts ganz von der Benutzung im Erstreckungsgebiet absehen muß; in den meisten Fällen wird es genügen, daß die Benutzung eingeschränkt wird, um die Unbilligkeit zu beseitigen. Denkbar sind hier insbesondere die Zahlung einer angemessenen Vergütung für die Benutzung, aber auch mengenmäßige oder sonstige Beschränkungen.

Zu Absatz 3:

Die gleichen Regelungen wie nach den Absätzen 1 und 2 sieht Absatz 3 für das Zusammentreffen von Geschmacksmustern (einschließlich der Urheberscheine und Musterpatente) vor. Kollisionsfälle werden hier

noch seltener auftreten als im Bereich der technischen Schutzrechte, weil übereinstimmende Muster, die unabhängig voneinander geschaffen worden sind, ohnehin nicht gegeneinander geltend gemacht werden können (vgl. § 5 des Geschmacksmustergesetzes). Zu echten Kollisionen wird es im wesentlichen nur in den Fällen kommen, in denen ein Anmelder sich ein Muster sowohl beim Deutschen Patentamt als auch beim Patentamt der DDR hat schützen lassen und eines dieser Schutzrechte dann auf einen anderen Rechtsinhaber übertragen hat.

Für das Zusammentreffen von Geschmacksmustern mit Patenten oder Gebrauchsmustern gilt § 26 nicht; in einem solchen Fall würden entsprechend dem Grundsatz, daß technische Schutzrechte und Musterrechte nebeneinander bestehen können, beide Schutzrechte uneingeschränkt gelten.

Zu § 27 - Vorbenutzungsrechte

§ 27 schützt die Vorbenutzung, die vor dem Prioritätsdatum eines erstreckten Patents oder Gebrauchsmusters begonnen wurde, und zwar unabhängig davon,

- wo die Benutzung stattgefunden hat - in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet oder im übrigen Bundesgebiet oder in beiden Gebieten -

und

- ob die Benutzung in dem Gebiet aufgenommen wurde, in dem das Schutzrecht anschließend angemeldet worden ist (Absatz 1), oder ob sie vor dem Prio-

ritätsdatum des zunächst nur in dem einen Gebiet geltenden und dann erstreckten Schutzrechts bereits in dem jeweils anderen Gebiet aufgenommen worden war (Absatz 2).

Entsprechend dem allgemeinen Grundsatz, daß die Schutzrechte in der Weise und mit den Beschränkungen erstreckt werden, wie sie in ihrem Ursprungsgebiet bestehen, werden auch bestehende Vorbenutzungsrechte auf das hinzukommende Gebiet miterstreckt. Daraus folgt, daß nach § 12 des Patentgesetzes und § 13 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes begründete Vorbenutzungsrechte aufrechterhalten bleiben und erstreckt werden. Dies gilt in gleicher Weise für Vorbenutzungsrechte an DDR-Patenten; denn auch das DDR-Recht erkannte solche Rechte an (§ 13 des DDR-Patentgesetzes vom 27. Oktober 1983). Diese Vorbenutzungsrechte unterliegen dann im Gesamtgebiet den sich aus § 12 des Patentgesetzes ergebenden Beschränkungen.

Die Benutzung, die vor dem Prioritätsdatum des erstreckten Patents aufgenommen wurde, soll auch dann ein Vorbenutzungsrecht begründen, wenn sie zunächst in dem Gebiet erfolgte, in dem das Schutzrecht vor der Erstreckung noch nicht galt, weil ein nach § 1 oder § 4 erstrecktes Patent keine stärkeren Wirkungen haben kann, als wenn es von vornherein gleichzeitig mit Wirkung für beide Gebiete angemeldet worden wäre: Hätte der Patentinhaber sich etwa entschlossen, auch mit Wirkung für das jeweils andere Gebiet eine Patentanmeldung einzureichen, so hätte derjenige, der im anderen Gebiet vor dem Prioritätszeitpunkt den Tatbestand des § 12 des Patentgesetzes erfüllt hat, ein Vorbenutzungsrecht erworben.

Es ist deshalb geboten, den Vorbenutzer, dessen Benutzungshandlung die bessere Priorität gegenüber dem erstreckten Schutzrecht hat, besser zu stellen als denjenigen, der die Benutzung erst nach dem Prioritätsdatum aufgenommen hat (vgl. § 28). Bei der Vorbenutzung liegt kein gezieltes Ausnutzen schutzrechtsfreier Räume vor. Da das Vorbenutzungsrecht nach § 12 des Patentgesetzes Gutgläubigkeit voraussetzt (BGH GRUR 1964 S. 673; Schulte, Patentgesetz, 4. Auflage, Köln 1987, § 12 Rdn. 17) und der spätere Patentinhaber in den Fällen, in denen er die Erfindung dem Vorbenutzer mitgeteilt hat, sich seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten haben muß (§ 12 Abs. 1 Satz 4 des Patentgesetzes), handelt es sich beim Vorbenutzungsrecht stets nur um Fälle, in denen der Vorbenutzer die Erfindung selbst gemacht hat, ohne sie zugleich anzumelden, oder in denen der Vorbenutzer eine ihm bekannt gewordene Erfindung, die erst geraume Zeit später von dem Erfinder angemeldet wird, in redlicher Weise in Benutzung genommen hat. In diesen Fällen ist es unabhängig davon, in welchem Teilgebiet die Erfindung sodann angemeldet worden ist, nicht gerechtfertigt, den Besitzstand des Vorbenutzers hinter die Interessen des Patentinhabers zurücktreten zu lassen. Deshalb gelten für den Erwerb und die Erstreckung des Vorbenutzungsrechts auch nicht die einschränkenden Regelungen, wie z.B. über den Stichtag, die § 28 dieses Entwurfs für das Weiterbenutzungsrecht vorsieht.

Zu § 28 - Weiterbenutzungsrecht

§ 28 regelt die Fälle der Kollision eines erstreckten technischen Schutzrechts (Patents oder Gebrauchsmusters, Absatz 1), Geschmacksmusters oder

Halbleiterschutzrechts (Absatz 2) mit einem nach dem Prioritätsdatum des Schutzrechts auf Grund einer Benutzungshandlung im jeweils anderen Gebiet erworbenen schutzwürdigen Besitzstand. Für Benutzungshandlungen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen vor dem Prioritätszeitpunkt gilt dagegen ausschließlich § 27.

Zu Absatz 1:

Die Regelung der Weiterbenutzungsrechte in § 28 Abs. 1 geht von folgenden Grundsätzen aus:

1. Die Wirkung der vor dem 3. Oktober 1990 in der Bundesrepublik Deutschland einerseits und in der DDR andererseits bestehenden gewerblichen Schutzrechte war territorial auf das jeweilige Hoheitsgebiet beschränkt. Ein in dem jeweils anderen Teil Deutschlands bestehendes Schutzrecht brauchten Dritte ebensowenig zu beachten wie im Ausland bestehende Schutzrechte. Daher soll der Besitzstand derjenigen gewahrt werden, die im schutzrechtsfreien Raum mit der Ausübung der durch das erstreckte Schutzrecht geschützten Erfindung begonnen hatten.
2. Der in § 28 vorgesehene Bestandsschutz ist jedoch nicht absolut für alle im schutzrechtsfreien Raum aufgenommenen Benutzungshandlungen. Es war nämlich im Verlauf der Übergangszeit von der Öffnung der Grenzen am 9. November 1989 bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 immer deutlicher abzusehen, daß es zur staatlichen Einheit und damit zur Geltung einheitlicher Schutzrechte für ganz Deutschland kommen würde. Damit bestand die Gefahr des gezielten Aus-

nutzens schutzrechtsfreier Räume in der Absicht, sich vor Herstellung der staatlichen Einheit und der Rechtseinheit in dem Gebiet, in dem das Schutzrecht zunächst noch nicht galt, Benutzungsrechte zu verschaffen und auf deren spätere Erstreckung auf den jeweils anderen Teil Deutschlands zu hoffen. Von den beteiligten Kreisen ist mehrfach auf solche Fälle der unlauteren Ausnutzung schutzrechtsfreier Räume hingewiesen worden.

Deshalb sieht bereits § 5 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag vor, daß auf Grund von Benutzungshandlungen ab dem 1. Juli 1990 kein redlicher Besitzstand gegenüber der späteren Erstreckung eines gewerblichen Schutzrechts begründet werden kann. Wer die zunächst schutzrechtsfreie Tätigkeit erst ab dem 1. Juli 1990, dem Tag des Inkrafttretens des Vertrages über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, begonnen hat, soll keinen Bestandsschutz genießen, weil sich spätestens seit diesem Zeitpunkt deutlich abzeichnete, daß mit der Einheit Deutschlands auch die Herstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bevorstand. Ein Vertrauen darauf, daß nach diesem Zeitpunkt noch Rechte gegenüber den künftig auf dem Gesamtgebiet geltenden gewerblichen Schutzrechten erworben werden könnten, war seitdem nicht mehr schutzwürdig.

§ 28 entspricht diesen Vorgaben. Für den Bereich der technischen Schutzrechte werden Weiterbenutzungsrechte nur anerkannt, wenn Benutzungshandlungen zwischen dem Prioritätstag des er-

streckten Schutzrechts und dem 30. Juni 1990 aufgenommen worden sind. Wer nach diesem Stichtag noch Benutzungshandlungen aufgenommen hat, die, wären sie in dem jeweils anderen Gebiet vorgenommen worden, schutzrechtsverletzend gewesen wären, ist nicht schutzwürdig.

3. Die Benutzung einer in einem anderen Staat geschützten Erfindung kann für sich allein nicht als unlauter angesehen werden; vielmehr ist es zulässig - und auch üblich -, in anderen Staaten geschützte Erfindungen, die im eigenen Staat nicht geschützt sind, gezielt auszunutzen. Daher kann für das Weiterbenutzungsrecht nach § 28 anders als für das Vorbenutzungsrecht Gutgläubigkeit nicht verlangt werden. Voraussetzung für die Anerkennung eines Weiterbenutzungsrechts ist daher nur, daß die Benutzung rechtmäßig war, so daß im wesentlichen nur diejenigen Fälle ausgeschlossen werden, bei denen der Benutzer die Kenntnis von der Erfindung durch eine rechtswidrige Handlung erlangt hat. Dagegen soll derjenige geschützt werden, der die Kenntnis von der Erfindung etwa aus einer ausländischen Patent- oder Offenlegungsschrift erfahren hat, weil der Erfinder durch die bloße ausländische Veröffentlichung seiner Erfindung keinerlei Rechte im Inland erwirbt, sich vielmehr der Rechte an der Erfindung in denjenigen Staaten und Gebieten begibt, in denen er sie nicht zum Patent anmeldet.
4. Weiterbenutzungsfälle nach § 28 können sich aber auch ergeben, wenn es infolge der Erstreckung zur Kollision von im Schutzbereich übereinstimmenden Schutzrechten kommt. In diesen Fällen können ge-

mäß § 26 die jeweiligen Schutzrechtsinhaber auch im hinzukommenden Gebiet den Gegenstand des Schutzrechts benutzen. Die Regelung des § 26 greift auch zugunsten derjenigen ein, die auf der Grundlage eines Lizenzvertrags eine Benutzungsbefugnis von einem der Inhaber der kollidierenden Schutzrechte ableiten (vgl. die Erläuterungen zu § 26). Handelt es sich hingegen um rechtmäßig begründete gesetzliche Benutzungsrechte, z.B. auf Grund einer Lizenzbereitschaftserklärung bei Patenten mit Ursprung im früheren Bundesgebiet oder auf Grund der Bestimmungen des DDR-Patentgesetzes, so kommt § 28 zur Anwendung mit der Folge, daß ein Weiterbenutzungsrecht gegenüber dem Inhaber des hinzukommenden kollidierenden Schutzrechts nur dann besteht, wenn die Benutzung tatsächlich vor dem 1. Juli 1990 im damals - aus der Sicht des Inhabers des hinzukommenden Schutzrechts - noch schutzrechtsfreien Gebiet aufgenommen worden war. Dies ergibt sich auch aus § 29; auf die Erläuterungen zu dieser Bestimmung wird insoweit Bezug genommen.

5. Ein Weiterbenutzungsrecht wird nur gewährt, wenn die Benutzung der Erfindung vor dem 1. Juli 1990 tatsächlich aufgenommen worden ist. Anders als beim Vorbenutzungsrecht (§ 12 des Patentgesetzes) genügen für die Benutzung erforderliche Veranstaltungen nicht. Vom Bestandsschutz sollen daher diejenigen Benutzer ausgeschlossen sein, die in Erwartung der baldigen Herstellung der staatlichen Einheit etwa kurz vor dem 1. Juli 1990 noch mit der Vorbereitung von Benutzungshandlungen begonnen, die Benutzung selbst aber erst danach aufgenommen haben. Diese Einschränkung, die der Vermeidung von Mißbräuchen

dient, ist bereits in § 5 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag vorgesehen.

6. Eine weitere Einschränkung besteht darin, daß für das Benutzungsrecht nach § 28 die gleichen Schranken gelten, die § 12 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Patentgesetzes für das Vorbenutzungsrecht vorsieht. Zu diesen Schranken zählen die Begrenzung auf Benutzungen für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten und die Bindung an den Betrieb im Falle der Veräußerung. Damit wird ausgeschlossen, daß das Weiterbenutzungsrecht sich gleichsam "vielfältigt" oder frei übertragen werden kann. Dem Weiterbenutzer soll der Besitzstand gewahrt bleiben, aber nicht die Möglichkeit gegeben werden, aus der Situation "Kapital zu schlagen". Daß nach § 12 des Patentgesetzes der Umfang des Benutzungsrechts nicht mengenmäßig oder auf bestimmte Produktionsanlagen beschränkt ist, reicht zum Schutze des Weiterbenutzers aus.

7. Die vorgesehene Regelung kann nicht von vornherein alle denkbaren Fallkonstellationen erfassen. Vor allem kann es Fälle geben, in denen die an sich zulässige Weiterbenutzung in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen den Inhaber des erstreckten Schutzrechts so erheblich trifft, daß es ihm nicht zuzumuten ist, die Weiterbenutzung ohne Ausgleich hinzunehmen. Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn die Weiterbenutzung dazu führt, daß im Ergebnis der Schutzrechtsinhaber oder sein Lizenznehmer vom Markt verdrängt wird. Eine unbillige, für den Inhaber des erstreckten Schutzrechts nicht zumutbare Beeinträchtigung infolge der Benutzung wird in

der Regel auch dann vorliegen, wenn die Benutzungshandlung auf die bloße Einfuhr von Waren aus dem Ausland in den bisher schutzrechtsfreien Raum beschränkt ist. Der Begriff der Benutzung erfaßt zwar grundsätzlich auch die Einfuhr von Erzeugnissen, die Gegenstand des Schutzrechts sind (vgl. § 9 Satz 2 Nr. 1 des Patentgesetzes). Durch den bloßen Import wird aber meist - anders als z.B. bei der Herstellung von Erzeugnissen - kein schutzwürdiger Besitzstand im bisher schutzrechtsfreien Raum begründet worden sein, der im Interesse des Benutzers aufrechterhalten werden muß.

Dem Inhaber des Schutzrechts wird somit im Einzelfall die Möglichkeit gegeben, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Weiterbenutzung auf seine Tätigkeit in Grenzen zu halten. Neben einem totalen Verbot der Benutzung im Gesamtgebiet, das nur als äußerstes Mittel gedacht ist, können auch die Begrenzung der Benutzung auf das Ursprungsgebiet, eine mengenmäßige Begrenzung der Benutzung oder ein Vergütungsanspruch als Ausgleich in Betracht kommen. Die Formulierung "soweit" in Absatz 1 Satz 2 ermöglicht eine den Umständen des jeweiligen Einzelfalles flexibel angepaßte Rechtsfolge; die Einschränkung der Benutzung soll den Benutzer nur soweit treffen, wie dies gerade zur Vermeidung der unbilligen Beeinträchtigung des Schutzrechtsinhabers noch erforderlich ist. Die durch die Erstreckung auftretenden wirtschaftlichen Konfliktlagen sind so vielgestaltig, daß sie sich einer schematischen Lösung entziehen.

Zu Absatz 2:

Die in § 28 Abs. 1 vorgesehene Regelung gilt nach Absatz 2 in gleicher Weise für das Zusammentreffen eines Geschmacksmusters (einschließlich des Urheberrechts oder des Musterpatents) oder Halbleiter-schutzrechts mit einer nach dem Prioritätsdatum des erstreckten Schutzrechts und vor dem 1. Juli 1990 aufgenommenen Benutzungshandlung. Erfasst werden insbesondere die typischen Fälle der Benutzung im schutzrechtsfreien Raum, aber auch Benutzungshandlungen, die auf Grund eines gesetzlichen Benutzungsrechts nach § 13 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung der DDR über industrielle Muster aufgenommen wurden.

Zu § 29 - Zusammentreffen mit Benutzungsrechten nach § 23 des Patentgesetzes

§ 29 macht von dem Grundsatz der Koexistenz gemäß § 26 eine Ausnahme für Patente, für die nach § 23 des Patentgesetzes eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben worden ist oder nach § 7 Abs. 1 des Entwurfs als abgegeben gilt. Während nach § 26 die jeweiligen Schutzrechtsinhaber sowie ihre Lizenznehmer gegeneinander benutzungsberechtigt sind, soll der Inhaber eines Patents seine Rechte uneingeschränkt auch gegen denjenigen geltend machen können, der nach § 23 des Patentgesetzes zur Benutzung eines anderen Patents mit dem gleichen Schutzbereich berechtigt ist. Wer die Erfindung auf Grund einer Lizenzbereitschaftserklärung benutzen will, wird somit nicht davon befreit, sich um die Zustimmung des Inhabers eines anderen Patents mit gleichem Schutzbereich zu bemühen. Damit wird vermieden, daß die Rechtsstellung eines Patentinhabers durch das bloße Bestehen eines identischen Patents, für das § 23 des Patentgesetzes anwendbar

ist, wirtschaftlich entwertet wird. Es wäre nicht hinnehmbar, wenn in solchen Fällen der Erstreckung von in ihrem Schutzbereich zusammentreffenden Patenten jeder interessierte Dritte ein uneingeschränktes Benutzungsrecht schon allein dadurch erlangen könnte, daß er an einen der beiden Patentinhaber eine angemessene Vergütung zahlt. Die Regelung bewirkt, daß das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers gegenüber Dritten durch das Bestehen eines inhaltsgleichen weiteren Schutzrechts auch dann nicht berührt wird, wenn dieses weitere Schutzrecht der freien Lizenznahme unterliegt. Wer ein solches Schutzrecht benutzen will, hat kein schutzwürdiges Vertrauen darauf, auch andere, parallele Patente damit nicht beachten zu müssen. Die Situation ist hier anders als bei vertraglichen Lizenzen (vgl. § 26 Abs. 1), weil in den von § 29 erfaßten Fällen keine freie Dispositionsmöglichkeit über die Lizenzvergabe mehr besteht, die durch die Notwendigkeit einer Lizenz auch von dem jeweils anderen Schutzrechtsinhaber beeinträchtigt werden könnte.

Satz 2 stellt sicher, daß die Regelung Weiterbenutzungsrechte nach § 28 nicht beeinträchtigt. Damit bleibt der Besitzstand derjenigen Benutzer geschützt, die den Gegenstand des hinzukommenden Schutzrechts rechtmäßig vor dem 1. Juli 1990 in dem Gebiet, in dem das Schutzrecht bisher nicht galt, benutzt haben. Bei der Kollision zwischen einem erstreckten Patent und einer Benutzung kommt es somit gemäß § 28 allein darauf an, ob die Benutzung vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig tatsächlich aufgenommen worden war und nicht darauf, ob die Benutzung gegenüber einem anderen, in dem fraglichen Gebiet schon bisher geltenden Patent abstrakt zulässig gewesen wäre.

Zu Unterabschnitt 2 - Warenzeichen, Marken und sonstige Kennzeichen

Unterabschnitt 2 enthält diejenigen Vorschriften, die das Zusammentreffen von übereinstimmenden Markenrechten und sonstigen Kennzeichenrechten infolge der Erstreckung nach den §§ 1 und 4 des Entwurfs regeln. Gegenstand der Regelung sind dabei die Kollision von Marken mit DDR-Ursprung und Warenzeichen mit Ursprung aus dem früheren Bundesgebiet (§ 30) sowie die Kollision von -, aus beiden Gebieten erstreckten - Markenrechten und sonstigen Kennzeichenrechten (§ 31). Eine besondere Vorschrift zur Regelung der Kollision von DDR-Marken, die nach dem Warenzeichengesetz schutzunfähig wären, und anderen im übrigen Bundesgebiet benutzten, nicht eingetragenen Zeichen ist in § 32 enthalten. Darüber hinausgehende Regelungen, insbesondere über das Verhältnis von kollidierenden, nicht als Marken oder Warenzeichen angemeldeten oder eingetragenen, sondern nur durch Benutzung erworbenen Kennzeichenrechten zueinander sieht der Entwurf aus den unter I. C. 11. des Allgemeinen Teils der Begründung angegebenen Gründen nicht vor.

Zu § 30 - Warenzeichen und Marken

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift hat die Lösung des Konflikts zwischen zwei übereinstimmenden Markenrechten zum Gegenstand, die in jeweils einem der beiden Teilgebiete ihren Ursprung haben und infolge der in den §§ 1 und 4 angeordneten Erstreckung aufeinandertreffen. In

diesem Fall soll zwar die Erstreckung von Gesetzes wegen für beide Zeichen eintreten - an der Wirkung der §§ 1 und 4 soll sich also im Grundsatz nichts ändern. Aber die Benutzung des Zeichens in dem durch die Erstreckung hinzugekommenen Gebiet - sei es durch den Zeicheninhaber selbst oder durch diejenigen, die von ihm ein Benutzungsrecht ableiten, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags - soll grundsätzlich der Zustimmung des Inhabers des dort begründeten übereinstimmenden Zeichens bedürfen. Eine ohne dessen Zustimmung vorgenommene Benutzung des Zeichens im hinzugetretenen Gebiet wäre nach dem Vorschlag deshalb rechtswidrig und würde den Inhaber des übereinstimmenden Zeichens in seinem Ausschließlichkeitsrecht (§ 15 des Warenzeichengesetzes) verletzen, ohne daß es darauf ankäme, ob eines der beiden Zeichen eine absolut ältere Priorität gegenüber dem anderen Zeichen aufweist. Hinsichtlich der grundsätzlichen Erwägungen, von denen sich die Bundesregierung bei der Entscheidung für diese Kollisionsregelung hat leiten lassen, wird auf die Ausführungen unter I. C. 8. b) im Allgemeinen Teil der Begründung hingewiesen.

Die vorgeschlagene Lösung soll ohne Unterschied sowohl für den Fall gelten, daß ein im bisherigen Bundesgebiet begründetes Warenzeichen infolge der Erstreckung auf das Gebiet der früheren DDR auf eine dort geschützte, ursprünglich beim Patentamt der DDR angemeldete Marke stößt, als auch für den umgekehrten Fall, daß eine DDR-Marke im bisherigen Bundesgebiet mit einem nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes geschützten übereinstimmenden Warenzeichen in Konflikt gerät.

Das Tatbestandsmerkmal der "Übereinstimmung" beider Zeichen soll dabei auch den Fall der Verwechslungsgefahr erfassen (§ 31 des Warenzeichengesetzes); von diesem allgemeinen Grundsatz des Warenzeichenrechts abzuweichen und - wie aus Kreisen der interessierten Wirtschaft vereinzelt vorgeschlagen - das Zustimmungserfordernis nur für das Zusammentreffen von identischen Zeichen vorzusehen, bloß verwechslungsfähige Zeichen hingegen miteinander koexistieren zu lassen, wäre nach Auffassung der Bundesregierung wegen der damit verbundenen tatsächlichen Abgrenzungsschwierigkeiten nicht praktikabel und wegen des dadurch verursachten Eingriffs in den Schutzzumfang des Ausschließlichkeitsrechts des Markeninhabers sowie der bei einer gleichzeitigen Benutzung in demselben Gebiet bestehenden Gefahr einer Täuschung des Publikums auch nicht angemessen.

Der Entwurf hat sich dabei für die "Zustimmungslösung" schon allein deshalb entschieden, um dem Inhaber eines der beiden Zeichen die Chance einzuräumen, daß sein Zeichen zum im Gesamtgebiet geltenden Recht "erstarkt", falls das kollidierende Zeichen - etwa infolge Ablaufs der Schutzdauer - wegfällt. Dies wäre nicht sicherzustellen, wenn man schon die gesetzliche Wirkung der Erstreckung (§§ 1 und 4 des Entwurfs) nicht eintreten lassen oder die kollidierenden Zeichen jeweils einem Teillöschungsanspruch für das hinzugetretene Gebiet aussetzen wollte.

Die Kollisionsregel des § 30 Abs. 1 setzt voraus, daß jeweils beide der aufeinandertreffenden Zeichen nach den Vorschriften dieses Gesetzes Bestandsschutz genießen. Dies ist nicht ausdrücklich - auch nicht

in Absatz 2 - geregelt, weil es nach allgemeinen Grundsätzen selbstverständlich ist, daß die Benutzung des einen Zeichens im hinzutretenden Gebiet dann nicht der Zustimmung des Inhabers des dort begründeten kollidierenden Zeichens bedarf, wenn letzteres einem Löschungsanspruch, insbesondere auf Grund der §§ 2 und 21 dieses Gesetzes, ausgesetzt ist. Die genannten Vorschriften gewähren dem Inhaber eines Warenzeichens mit Ursprung im früheren Bundesgebiet auf Grund seines absolut älteren Zeichens einen Anspruch auf Löschung der DDR-Marke, wenn die DDR-Marke nach dem 30. Juni und vor dem 3. Oktober 1990 angemeldet worden ist (§ 21 des Entwurfs i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes). Umgekehrt räumen sie dem Inhaber der DDR-Marke den Anspruch auf Löschung eines im früheren Bundesgebiet begründeten Warenzeichens auf Grund seines absolut älteren Rechts ein, wenn das Warenzeichen in dem genannten Zeitraum nach Herstellung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion beim Deutschen Patentamt angemeldet worden ist (§ 2 des Entwurfs i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes). In diesen Fällen kann das ältere Recht auch im Anmeldestadium des anderen Zeichens im Wege des Widerspruchs durchgesetzt werden (§ 3 Abs. 1 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Entwurfs; diese Vorschriften entsprechen materiellrechtlich insoweit den in § 2 bzw. § 21 aufgeführten Löschungsgründen).

Dabei ist ebenfalls nach allgemeinen Grundsätzen, ohne daß dies einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung an dieser Stelle bedarf, sichergestellt, daß im Streitfall die Darlegungs- und Beweislast für die Löschungsreife des kollidierenden Zeichens stets demjenigen obliegt, der sich darauf beruft. In

der typischen Fallkonstellation, bei der der Inhaber eines Zeichens einen anderen gerichtlich auf Unterlassung der Benutzung eines übereinstimmenden Zeichens in "seinem" Gebietsteil in Anspruch nimmt, braucht der Kläger nur die Übereinstimmung der Zeichen darzulegen und sich auf seine fehlende Zustimmung zu berufen. Hingegen obliegt es dem in Anspruch Genommenen, zu behaupten und gegebenenfalls zu beweisen, daß er der Zustimmung des Klägers deshalb nicht bedürfe, weil das Klagezeichen nach den Vorschriften des Erstreckungsgesetzes löschungsreif sei.

Unternimmt der Inhaber des einen Zeichens nichts gegen die an sich in sein Schutzrecht eingreifende Benutzung oder gibt er gar seine Zustimmung zu einer solchen Benutzung des anderen Zeichens in "seinem" Gebiet, so soll dadurch lediglich bei diesen Benutzungshandlungen die Rechtswidrigkeit entfallen. Er wird dann auch kein Verbotungsrecht mehr gegenüber Dritten besitzen, die solche in das Erstreckungsgebiet "eingeführten", mit dem anderen Zeichen versehenen Waren weitervertreiben. Eine "Erschöpfung" des Markenrechts des zustimmenden Zeicheninhabers im herkömmlichen Sinne ist damit nicht verbunden, da sie nur hinsichtlich solcher Waren eintritt, die der Markeninhaber selbst oder ein wirtschaftlich mit ihm verbundenes Unternehmen, wie z.B. ein Lizenznehmer, in Verkehr gebracht hat. Die "Erschöpfung" erfaßt von vornherein nicht solche Waren, die infolge der vom Schutzrechtsinhaber hingenommenen Eingriffe in sein Schutzrecht vertrieben werden. Diese Konzeption liegt auch der Vorschrift über die Erschöpfung des Markenrechts in Artikel 7 der Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) zugrunde. Eine zeichenrechtliche "Erschöpfungswirkung" wird der nach Absatz 1 ausdrücklich oder implizit erteilten Zustimmung (oder der die fehlende Zustimmung ersetzenden Duldungspflicht nach Absatz 2) somit nicht zukommen.

Zu Absatz 2:

Der in Absatz 1 aufgestellte Grundsatz, nach dem im Fall der Kollision übereinstimmender erstreckter Warenzeichen und Marken die jeweiligen territorialen Ausschließlichkeitsrechte aufrechterhalten bleiben, soll jedoch nicht uneingeschränkt gelten. Einschränkungen dieses Grundsatzes können sich einmal bereits aus allgemeinen Rechtsvorschriften ergeben, insbesondere aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb oder den Grundsätzen über den Rechtsmißbrauch bei der Geltendmachung von Verbie- tungsansprüchen (s. dazu § 54 des Entwurfs). Darüber hinaus sind aber auch Konstellationen denkbar, in denen die Verweigerung der nach Absatz 1 erforderlichen Zustimmung des Inhabers des kollidierenden Zeichens zwar nicht wettbewerbswidrig oder rechtsmißbräuchlich ist, gleichwohl aber ein durch die fehlende Zustimmung bedingter (vollständiger) Ausschluß von der Benutzung des Zeichens im Erstreckungsgebiet unangemessen wäre. Als Grundlage für die sachgerechte Lösung solcher Fälle sieht Absatz 2 deshalb zwei Ausnahmen von dem in Absatz 1 enthaltenen Grundsatz vor. Liegen die entsprechenden Voraussetzungen vor, so soll die Benutzung eines Zeichens im Erstreckungsgebiet auch ohne die Zustimmung des Inhabers des dort begründeten übereinstimmenden Zeichens möglich sein. Soweit dieser

dadurch allerdings über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt wird, soll ihm nach Absatz 3 gegebenenfalls ein Ausgleichsanspruch zustehen.

Zu Nummer 1:

Die Benutzung einer Marke in der Werbung für die mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gehört zu den Kernbereichen des Ausschließkeitsrechts des Zeicheninhabers. Das nach Absatz 1 gewährleistete Ausschlußrecht umfaßt grundsätzlich die Befugnis, die Benutzung des erstreckten Zeichens im hinzugetretenen Gebiet in der Werbung zu unterbinden. Dies könnte zu einer unangemessenen Behinderung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Markeninhaber führen, soweit es um ihre Möglichkeit geht, für die Werbung für ihre Produkte oder Dienstleistungen Medien zu benutzen, die über das jeweilige Schutzgebiet hinaus Verbreitung auch in dem anderen Teilgebiet finden, etwa überregionale Zeitungen oder Zeitschriften, in denen Werbeanzeigen nicht getrennt nach bestimmten Verbreitungsgebieten "geschaltet" werden können, oder Fernseh- oder Rundfunkwerbung, deren Ausstrahlung nicht auf das Ursprungsgebiet beschränkt werden kann. In diesen Fällen bliebe der Zeicheninhaber vor die Alternative gestellt, entweder die Zustimmung des Inhabers des im anderen Gebiet bestehenden kollidierenden Zeichens einzuholen oder, falls ihm diese versagt bleibt, auf den Einsatz dieser Werbemedien ganz zu verzichten. Zur Lösung dieses Problems schlägt der Entwurf die in Nummer 1 enthaltene besondere Regelung vor.

Danach soll es der Zustimmung des Inhabers des anderen Zeichens nicht bedürfen, wenn das Zeichen in

seinem Ursprungsgebiet zur Werbung in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, benutzt wird und diese öffentlichen Bekanntmachungen oder Mitteilungen auch in dem hinzugekommenen Gebiet Verbreitung finden. Voraussetzung ist allerdings, daß dem Werbenden die Beschränkung der Verbreitung auf das Ursprungsgebiet des Zeichens nicht zuzumuten ist. In diesem Fall soll der mit der Werbung verbundene Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht des anderen Zeicheninhabers nicht rechtswidrig sein, auch wenn dessen Zustimmung zu der Werbung fehlt.

Der Begriff der "öffentlichen Bekanntmachungen" und der "Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind," ist dabei den hergebrachten Formulierungen der Werbetatbestände des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (etwa dessen § 4 oder §§ 6, 6 d und 6 e) entnommen; er erfaßt ebenso wie dort die üblichen Formen der Publikumswerbung, die sich an jedermann oder wenigstens an einen zwar begrenzten, aber grundsätzlich unbestimmten Kreis von Personen richten (neben Werbeanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehsendungen auch öffentliche Ankündigungen durch Plakatwerbung oder Werbeprospekte).

Wird in dieser Werbung ein Warenzeichen benutzt, dem in dem anderen Gebiet ein kollidierendes Recht entgegensteht, so soll die Werbung ohne Zustimmung des Inhabers des kollidierenden Rechts aber nur dann zulässig sein, wenn es dem Werbenden unmöglich oder wenigstens nicht zuzumuten ist, Einfluß auf die Verbreitung des Werbeträgers zu nehmen, also insbesondere bei der genannten überregionalen Zeitungs- werbung oder der Rundfunk- und Fernsehwerbung, aber

auch etwa bei der Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln (Busse, Straßenbahnen), die auch in dem anderen Gebiet verkehren. Nicht durch die Vorschrift des Absatzes 2 gerechtfertigt würden demnach Werbeaktionen durch Plakate, Handzettel, Postwurfsendungen - aber auch lokale oder regionale Rundfunksender -, soweit sie auf das Gebiet, in dem das Zeichen uneingeschränkten Schutz genießt, beschränkbar sind.

Zu Nummer 2:

Es läßt sich nicht ausschließen, daß das in Absatz 1 festgelegte Zustimmungsprinzip in der Praxis - über den in Nummer 1 behandelten Fall der gebietsüberschreitenden Publikumswerbung hinaus - auch in weiteren Einzelfällen zu unbilligen Ergebnissen führen könnte. Vereinzelt sind derartige Grenzfälle bei der Vorbereitung des Gesetzentwurfs und insbesondere auch anläßlich der Anhörungen der beteiligten Kreise der Bundesregierung zur Kenntnis gelangt. Um in solchen Fällen einen gerechten Interessenausgleich zwischen den Beteiligten zu ermöglichen, sieht der Entwurf in Nummer 2 eine general-klauselartige Ausnahme von dem Zustimmungserfordernis des Absatzes 1 vor. Ihr zufolge soll die Benutzung des Zeichens im Erstreckungsgebiet auch ohne die Zustimmung des Inhabers des kollidierenden Zeichens insoweit möglich sein, als es nach den Umständen des Falles und bei umfassender Interessenabwägung unbillig wäre, die Benutzung des Zeichens im Erstreckungsgebiet nur deshalb zu versagen, weil der Inhaber des kollidierenden Zeichens seine Zustimmung nicht erteilt.

Der Entwurf sieht davon ab, die vorgeschlagene Generalklausel durch enumerative Aufzählung einzelner konkreter Tatbestände im Gesetzestext zu präzisieren. Eine solche Aufzählung liefe einerseits Gefahr, in der Praxis von den Beteiligten als abschließender Ausnahmekatalog mißverstanden zu werden; andererseits hätte eine Festlegung einzelner bestimmter Unbilligkeitstatbestände den Nachteil, daß spezifische Regelungen getroffen werden müßten, die ihrerseits für die Lösung von nicht vorhersehbaren Grenzfällen wiederum untauglich wären und deshalb dem Gesetzgeber einen erheblich aufwendigeren Regelungsbedarf auferlegen würden, als es angesichts des Ausnahmecharakters der Vorschrift erforderlich wäre. Demgegenüber bereitet die Handhabung von gesetzlichen Generalklauseln, die zu ihrer fallweisen Konkretisierung eine Interessenabwägung voraussetzen, der Rechtsprechung der Zivilgerichte keine Schwierigkeiten, wie z.B. die Erfahrung mit der gerichtlichen Entscheidungspraxis zu den Generalklauseln des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen beweist.

Für die Entscheidung, ob im Einzelfall der in Nummer 2 vorgesehene Ausnahmetatbestand eingreift, ist die Feststellung maßgeblich, daß der Nachteil, den der Benutzer des erstreckten Zeichens dadurch erleidet, daß er von der Benutzung im Erstreckungsgebiet ausgeschlossen bleibt, gemessen an der Ziel- und Zwecksetzung dieses Gesetzes unbillig ist.

Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn der Ausschluß von der Benutzung des Zeichens im Erstreckungsgebiet zur Konsequenz hat, daß die mit dem Zeichen versehene Ware - z.B. infolge von Vertriebsmechanismen,

auf die der Benutzer des Zeichens keinen Einfluß hat - auch im Ursprungsgebiet des Zeichens nicht mehr oder nur noch unter unzumutbaren Einschränkungen vertrieben werden kann. Derartige Konstellationen sind insbesondere auf dem regionalen Berliner Markt denkbar, können aber auch sonst auftreten.

Auch der Ausschluß von der Präsentation der Ware auf einer internationalen Messe oder Ausstellung im Erreichungsgebiet kann im Einzelfall unbillig sein.

Daneben bietet die in Nummer 2 vorgeschlagene Regelung auch eine Basis für die Lösung von Fällen, in denen die unvermeidlich starren Stichtagsregelungen dieses Gesetzes allein nicht zu befriedigenden Ergebnissen führen können. So ist z.B. die Berechtigung, ältere Markenrechte geltend zu machen, schon vom Einigungsvertrag an die Anmeldung vor dem 1. Juli 1990 geknüpft (§ 5 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag). Als Konsequenz daraus sieht der Entwurf vor, daß zwischen dem 1. Juli und 3. Oktober 1990 begründete Teilgebietsrechte keinen Bestandsschutz für den Fall der Kollision mit Rechten aus dem anderen Gebiet genießen. Auf den guten Glauben des Anmelders der Marke im schutzrechtsfreien Raum kommt es nicht an. Der Stichtag des 1. Juli 1990 ist im Hinblick darauf gewählt worden, daß zu diesem Zeitpunkt ein einheitlicher Wirtschaftsraum, der die beiden damals noch getrennten Staaten in Deutschland umfaßte, geschaffen worden ist. Spätestens von diesem Zeitpunkt an konnten sich die Betroffenen auf die zu erwartende Rechtslage einstellen. Vor diesem Zeitpunkt liegende Vorgänge ließen sich hingegen nicht in gleicher Weise verallgemeinern. Es wurde daher im Einigungsvertrag - und es

wird auch in diesem Entwurf - davon abgesehen, einen früheren Zeitpunkt für die Kollision von Rechten festzulegen.

Es hat allerdings auch vor dem 1. Juli 1990 Marken- anmeldungen im schutzrechtsfreien Raum gegeben, die mit dem Ziel oder der Absicht vorgenommen worden sind, diesen freien Raum auszunutzen, um im Falle der - damals noch zu einem nicht absehbaren späteren Zeitpunkt liegenden - Erstreckung daraus Profit zu ziehen oder für Mitbewerber den Marktzugang abzublocken. Auf solche Fälle von Anmeldungen vor dem 1. Juli 1990 können daher nicht nur die in § 54 des Entwurfs vorbehaltenen allgemeinen Regeln, sondern kann auch der in Nummer 2 vorgesehene Ausnahmetatbestand anwendbar sein.

Das gilt in gleicher Weise auch in den Fällen, in denen im Gebiet der ehemaligen DDR Marken erworben worden sind, die in der Vergangenheit überhaupt nicht oder nur in unerheblichem Umfang benutzt worden sind, und nun dazu benutzt werden, um damit den Inhabern übereinstimmender Marken im früheren Bundesgebiet die Ausdehnung ihrer Wirtschaftstätigkeit auf das Beitrittsgebiet unmöglich zu machen oder wenigstens zu erschweren. Grundsätzlich genießen zwar auch die im Beitrittsgebiet unbenutzten oder kaum benutzten Marken Bestandsschutz; sie werden auch nach § 4 des Entwurfs erstreckt. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist des Warenzeichengesetzes hat erst mit dem 3. Oktober 1990 zu laufen begonnen (§ 10 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag); vorher galt für DDR-Marken kein Benutzungszwang. Gleichwohl kann in solchen Fällen eine Ausnahme von dem Zustimmungserfordernis des Absatzes 1 angebracht sein, um auf

diese Weise die im Einzelfall ungerechtfertigte Ausnutzung einer formalen Rechtsposition rückgängig zu machen oder flexibel zu korrigieren.

Weitere Fälle, in denen die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen unbillig wäre, können sich etwa dann ergeben, wenn die betroffenen Marken in dem einen oder anderen Gebiet bisher bereits ko-existiert haben und nun einer der Inhaber, der in dem anderen Gebiet ebenfalls eine Marke besitzt, diese andere Marke zur Grundlage eines Unterlassungsanspruchs in dem hinzukommenden Gebiet macht. Ähnliches kann im übrigen gelten, wenn in einem der beiden Gebiete bereits ein Verwirkungstatbestand vorliegt, ohne daß es sich um übereinstimmende eingetragene Marken handelt.

Nach Ansicht der Bundesregierung bietet die in Nummer 2 vorgeschlagene Generalklausel auch ein flexibles Instrument zur Handhabung von Fällen, in denen sich infolge einer Enteignungsmaßnahme "gespaltene" Marken gegenüberstehen.

Insbesondere können diejenigen Fallgestaltungen unter den Anwendungsbereich der vorgeschlagenen Generalklausel fallen, in denen es sich bei der DDR-Marke, die dem erstreckten westdeutschen Zeichen entgegengehalten wird, um eine Marke handelt, die selbständig oder als Bestandteil eines von einer Enteignung oder staatlichen Verwaltung in der DDR betroffenen Unternehmens nach den Vorschriften des Gesetzes zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz) an den Berechtigten zurückzuübertragen ist. In einem solchen Fall dürfte es unbillig sein, die Benutzung des erstreckten westdeutschen Zeichens im Gebiet der ehemaligen DDR

unter Berufung auf eine übereinstimmende DDR-Marke zu verbieten, wenn der Inhaber der DDR-Marke zugleich verpflichtet ist, diese Marke - weil sie Gegenstand einer Maßnahme nach § 1 des Vermögensgesetzes gewesen ist - nach den Vorschriften des Vermögensgesetzes an den Kontrahenten als Berechtigten zurückzuübertragen. Schon nach dem allgemeinen, aus § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuchs hergeleiteten Grundsatz von Treu und Glauben, der auch das Markenrecht beherrscht, würde sich die Berufung auf das formelle DDR-Zeichenrecht in einer solchen Konstellation als unzulässige Rechtsausübung darstellen.

Darüber hinaus kann es auch weitere Fälle der Kollision mit enteigneten Marken geben, bei denen es - ohne daß ein Anspruch auf Rückübertragung besteht - insgesamt gesehen unbillig wäre, ein Benutzungsrecht im Beitrittsgebiet zu versagen. Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn zu Zeiten der deutschen Teilung über einen längeren Zeitraum hinweg der Vertrieb von Waren aus der Bundesrepublik Deutschland in der DDR geduldet wurde, obwohl dies an sich auf Grund einer aus einer Enteignungsmaßnahme hervorgegangenen übereinstimmenden DDR-Marke hätte verhindert werden können, und nun nach der Herstellung der deutschen Einheit und der territorialen Erstreckung der gewerblichen Schutzrechte die DDR-Marke gleichwohl dem weiteren Vertrieb der "westdeutschen" Waren entgegengehalten wird. Auch im umgekehrten Verhältnis (Vertrieb im übrigen Bundesgebiet) sind solche Fälle vorstellbar.

Im übrigen lassen sich wegen der Vielfalt der in Betracht kommenden Sachverhalte auch insoweit keine in die eine oder andere Kategorie fallenden Fall-

gruppen bilden. Vielmehr bietet auch für solche Fälle die in Nummer 2 vorgesehene Unbilligkeitsklausel eine geeignete Basis für die Entscheidung von Streitfällen.

Zu Absatz 3:

Die Anwendung der Ausnahmeregelung in Absatz 2 führt dazu, daß in diesen Fällen der Inhaber des einen Zeichens die Benutzung des kollidierenden Zeichens in "seinem" Gebiet zu dulden hat. Es können dabei allerdings Konstellationen auftreten, in denen diese Duldungspflicht zu einer nach den Umständen unzumutbaren Beeinträchtigung des Inhabers des "weichenden" Zeichens führt. Für diese Fälle soll diesem daher nach Absatz 3 ein Anspruch auf angemessene Entschädigung zustehen. Dieser Ausgleichsanspruch richtet sich gegen denjenigen, gegen den der zeichenrechtliche Abwehranspruch durchgesetzt werden könnte, wenn nicht die Duldungspflicht nach Absatz 2 bestünde. Die vorgesehene Formulierung soll sicherstellen, daß der Ausgleichsanspruch nicht in allen Fällen des Absatzes 2 besteht, sondern nur dann, wenn die Duldungspflicht im Einzelfall zu Beeinträchtigungen führt, die dem Zeicheninhaber nicht zuzumuten sind.

Zu § 31 - Sonstige Kennzeichenrechte

Die Vorschrift hat die Regelung des Falls zum Gegenstand, in dem zwar nicht erstreckte Marken und Warenzeichen miteinander in Konflikt geraten, aber eine Marke oder ein Warenzeichen infolge der Erstreckung in dem hinzugekommenen Gebiet auf eine übereinstimmende oder verwechslungsfähige andere

geschäftliche Bezeichnung stößt, etwa einen Namen, eine Firma, die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder ein sonstiges durch Benutzung erworbenes Kennzeichenrecht. Aus dem früheren Gebiet der Bundesrepublik Deutschland dürfte es sich dabei in erster Linie um die in § 16 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb genannten Kennzeichenrechte und Ausstattungsrechte im Sinne des § 25 des Warenzeichengesetzes handeln, die in Kollision mit einer aus dem Gebiet der früheren DDR erstreckten Marke geraten können; für den umgekehrten Fall gilt dies entsprechend. Der Entwurf sieht vor, die in § 30 enthaltene Kollisionsregel für die Marken in diesen Fällen entsprechend anzuwenden. Dies führt dazu, daß die Benutzung der Marke oder des Warenzeichens in dem hinzugekommenen Gebiet auch der Zustimmung des Inhabers eines in diesem Gebiet bestehenden kollidierenden, nur durch Benutzung erworbenen Kennzeichenrechts bedarf, sofern die Marke oder das Warenzeichen nicht der Löschung unterliegt oder die Ausnahmetatbestände des § 30 Abs. 2 eingreifen. Gegebenenfalls findet auch die Entschädigungsregel des § 30 Abs. 3 Anwendung.

Zu § 32 - Weiterbenutzungsrecht

Der Entwurf hat sich in § 20 und § 22 Abs. 2 hinsichtlich der Voraussetzungen der Schutzfähigkeit einer DDR-Marke dafür entschieden, die insoweit zum Teil weniger strenge Rechtslage nach dem Warenkennzeichengesetz der DDR anzuerkennen und DDR-Marken nur dann der Löschung nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes zu unterwerfen, wenn ihre Eintragung auch nach den Vorschriften des DDR-Rechts nicht schutzfähig ist (§ 20). Den noch an-

hängigen Markenmeldungen aus der DDR soll die Eintragung in die Zeichenrolle dann nicht versagt werden, wenn die angemeldete Markenform zwar nach dem Warenzeichengesetz unzulässig, nach dem Warenkennzeichengesetz der DDR hingegen zulässig wäre (§ 22 Abs. 2). Es soll dem Inhaber einer solchen, nach § 1 oder § 4 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes an sich nicht eintragungsfähigen Marke aber verwehrt werden, aus dieser Marke Verbotungsansprüche gegen denjenigen herzuleiten, der für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen ein übereinstimmendes Zeichen im früheren Bundesgebiet bereits vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig benutzt hat. Dies soll § 32 sicherstellen. Die vor der Herstellung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion begonnene Benutzung eines solchen Kennzeichens (vgl. § 5 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag) soll deshalb nach dieser Vorschrift nicht nur Bestandsschutz gegenüber der erstreckten, nach dem Warenzeichengesetz an sich nicht schutzfähigen DDR-Marke genießen, sondern darüber hinaus nach Satz 2 auch auf das Gebiet der früheren DDR ausgedehnt werden können.

Eine Einschränkung dieses begrenzten Weiterbenutzungsrechts soll nach Satz 2 in gleicher Weise wie bei dem in § 28 vorgesehenen Weiterbenutzungsrecht dann eintreten, wenn die Koexistenz im Einzelfall zu einer unbilligen Beeinträchtigung des Markeninhabers oder etwaiger Lizenznehmer führt.

Zu Teil 2 - Umwandlung von Herkunftsangaben in Verbandszeichen

Nach dem Recht der DDR konnten unter bestimmten Voraussetzungen Herkunftsangaben in ein besonderes, vom DDR-Patentamt geführtes Register eingetragen werden; sie erwarben damit einen markenähnlichen Schutz, da es sich um echte Ausschließungsrechte handelte (vgl. §§ 19 ff., 28, 29 des DDR-Warenkennzeichengesetzes). Wie wiederholt ausgeführt, kommt eine unmittelbare Einbeziehung dieser Rechte in die Erstreckungsregelung nicht in Betracht, weil es im bundesdeutschen Recht kein ebensolches Rechtsinstitut gibt. Da aber die eingetragenen und angemeldeten Herkunftsangaben nach dem Einigungsvertrag aufrechterhalten wurden (§ 3 Abs. 1 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag), genießen sie ebenso wie die sonstigen gewerblichen Schutzrechte Bestandsschutz. Da eine weitere Aufrechterhaltung dieser Rechte unter Begrenzung auf das Beitrittsgebiet mit der Herstellung der Rechtseinheit im Gesamtgebiet Deutschlands nicht in Einklang zu bringen wäre, sollen diese Herkunftsangaben auf Antrag in Verbandszeichen (§§ 17 bis 23 des Warenzeichengesetzes) umgewandelt werden. Mit diesem Schutzrecht steht im Bundesrecht ein Rechtsinstitut zur Verfügung, das der eingetragenen Herkunftsangabe in seinen Grundzügen vergleichbar ist. Denn auch nach dem Warenzeichengesetz können geographische Herkunftsangaben unter bestimmten Voraussetzungen als Verbandszeichen eingetragen werden.

Allerdings kommt eine "automatische", d.h. von Gesetzes wegen eintretende Umwandlung der Herkunftsangaben in eingetragene oder angemeldete Verbandszeichen nicht in Betracht, da die Vorschriften über Verbandszeichen in einer Reihe von Punkten von den für Herkunftsangaben geltenden Vorschriften des DDR-Warenkennzeichengesetzes abweichen. Das in § 33 vorgesehene Antragsverfahren ist dazu eine praktikable Alternative. Auf diese Weise können in formeller und sachlicher Hinsicht dem Warenzeichengesetz entsprechende Verbandszeichen erworben werden, ohne daß den Rechtsinhabern Nachteile erwachsen, denn ihre bisherige Rechtsposition, insbesondere der Zeitrang der Anmeldung beim Patentamt der DDR, soll gewahrt werden (§ 33 Abs. 2). Für die Umwandlung soll eine großzügige Frist gewährt werden; außerdem soll der Antrag gebührenfrei sein (§ 34 Abs. 2). Das Antragsverfahren führt auch für das Deutsche Patentamt nicht zu einer unzumutbaren Belastung, denn es handelt sich um weniger als 150 in Betracht kommende Herkunftsangaben. Dem Antragsverfahren wird außerdem eine gewisse Filterwirkung zukommen, so daß wirtschaftlich nicht mehr bedeutsame Herkunftsangaben voraussichtlich nicht in einem Umwandlungsverfahren geltend gemacht werden. Im übrigen bleiben auch dann, wenn Umwandlungsanträge nicht gestellt werden, die nach den allgemeinen Rechtsvorschriften, insbesondere nach § 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und § 26 des Warenzeichengesetzes bestehenden Ansprüche unberührt (§ 34 Abs. 4).

Umwandlungsanträge sollen nach den anzuwendenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes behandelt werden (§ 35). Dies bedeutet insbesondere, daß Anträge von den in § 17 Abs. 1 und 2 des Warenzeichen-

gesetzes aufgeführten juristischen Personen zu stellen sind. Sollten gegenwärtig solche anmeldeberechtigten Verbände nicht bestehen, so können sie innerhalb der Antragsfrist noch gegründet werden.

Zusätzlich zu den anzuwendenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes, die durch besondere Bestimmungen für Konflikte mit anderen Warenzeichen oder Marken ergänzt werden, sind in diesem Entwurf weitere Vorschriften vorgesehen, die den Besonderheiten der nach dem Recht der DDR geschützten Herkunftsangaben Rechnung tragen. Dabei geht es zunächst um die Eintragung von solchen Herkunftsangaben als Verbandszeichen, die nicht im übrigen Bundesgebiet, wohl aber im Beitrittsgebiet von der Verkehrsauffassung als Herkunftsangaben verstanden werden; in diesen Fällen soll die Auffassung der in Betracht kommenden Verkehrskreise in Gesamtdeutschland maßgebend sein (§ 37). Schließlich wird für die im bisherigen Bundesgebiet rechtmäßig als Gattungsbezeichnungen benutzten Bezeichnungen sowie für sogenannte "personengebundene Herkunftsangaben", die mit im Umwandlungsverfahren geltend gemachten Herkunftsangaben übereinstimmen, ein zeitlich begrenztes Weiterbenutzungsrecht vorgeschlagen (§ 38).

Insgesamt sieht der Entwurf damit Regelungen vor, die sowohl dem Bestandsschutz der DDR-Rechte und den Besonderheiten dieser Rechte als auch den Interessen der im übrigen Bundesgebiet an der Verwendung von Herkunftsangaben Interessierten Rechnung tragen.

Zu § 33 - Umwandlung

§ 33 sieht die Umwandlung von Herkunftsangaben, die vor dem 3. Oktober 1990 beim Patentamt der DDR angemeldet und in dem heute vom Deutschen Patentamt geführten Register eingetragen sind, und von noch anhängigen Anmeldungen in Verbandszeichen vor. Zur Wahrung des Besitzstands ist es ebenso wie bei den nach § 1 oder § 4 erstreckten gewerblichen Schutzrechten erforderlich, daß die umzuwandelnden Herkunftsangaben ihren ursprünglichen Zeitrang behalten (Absatz 2).

Zu § 34 - Antrag auf Umwandlung

§ 34 regelt die Einzelheiten des Umwandlungsantrages.

Nach Absatz 1 sollen nur die in § 17 des Warenzeichengesetzes aufgeführten rechtsfähigen Verbände (§ 17 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes) oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 17 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes) antragsberechtigt sein. Dies ist erforderlich, um die in ein Verbandszeichen umgewandelten Herkunftsangaben künftig einem Rechtsträger zuzuweisen. Nach dem gegenwärtig noch anwendbaren DDR-Warenkennzeichengesetz gibt es nämlich bei eingetragenen oder angemeldeten Herkunftsangaben keinen eigentlichen Rechtsträger; vielmehr stehen den in das Register eingetragenen Benutzungsberechtigten jeweils für sich die Benutzungs- und Ausschließungsrechte (§§ 23, 28 und 29 des DDR-Warenkennzeichengesetzes) zu. Nur in den Fällen kollektiver Herkunftsangaben, die von Verbänden, staatlichen Organen oder internationalen

Wirtschaftsorganisationen angemeldet und für diese eingetragen werden konnten, besteht bereits eine der Rechtsinhaberschaft an Verbandszeichen vergleichbare Position. Allerdings sollen auch die kollektiven Herkunftsangaben in gleicher Weise behandelt werden wie die sonstigen eingetragenen Herkunftsangaben.

Soweit bisher solche Verbandszeichenberechtigte nicht bestehen, können sie bis zum Ablauf der Antragsfrist (Absatz 2) gegründet werden und dann die entsprechenden Rechte wahrnehmen; Einrichtungen wie z.B. das RAL-Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. und das Deutsche Institut zum Schutz von geographischen Herkunftsangaben e.V. können dabei Hilfe leisten. Ein Verstoß gegen § 20 des Warenzeichengesetzes, der die Unübertragbarkeit des durch die Anmeldung oder Eintragung eines Verbandszeichens begründeten Rechts vorschreibt, wäre mit einer solchen Neugründung ebensowenig verbunden wie eine Umgehung dieses Verbots. § 20 des Warenzeichengesetzes wäre ohnehin erst vom Zeitpunkt der Stellung des Umwandlungsantrages an anwendbar. Im übrigen handelt es sich auch nicht um die Übertragung des Rechts, sondern um eine Erstgründung eines Verbandes, der die bisher Benutzungsberechtigten zusammenfassen und mit der Eintragung des Verbandszeichens in die Zeichenrolle ein neues, wenn auch mit der ursprünglichen Priorität versehenes Schutzrecht erlangen würde.

Absatz 2 sieht vor, daß der Antrag innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes gestellt werden kann. Diese Frist dürfte, wenn man den Zeitraum seit dem Bekanntwerden entsprechender Vorschläge der Bundesregierung hinzurechnet, jedenfalls

ausreichend sein, um den an solchen Herkunftsangaben interessierten Verbänden und Organisationen Gelegenheit zu geben, sich gegebenenfalls als Träger eines Verbandszeichens zu gründen und eine entsprechende Zeichensatzung (§ 18 des Warenzeichengesetzes) auszuarbeiten. Da Herkunftsangaben erst mit dem DDR-Warenkennzeichengesetz vom 30. November 1984, das am 1. April 1985 in Kraft getreten ist, eintragbar wurden, bedarf es auch keiner Vorkehrung für den Ablauf der Schutzdauer dieser Rechte (zehn Jahre) vor dem Ablauf der Frist zur Stellung des Umwandlungsantrags.

Absatz 2 sieht weiter vor, daß der Antrag auf Umwandlung gebührenfrei sein soll. Da die Umwandlung im Ergebnis im Zusammenhang mit der gebührenfreien Erstreckung der anderen gewerblichen Schutzrechte gesehen werden muß, erscheint es angebracht, die Umwandlungsberechtigten nicht mit Gebühren zu belasten.

Damit nach Ablauf der Antragsfrist Klarheit über die Rechtslage besteht, sieht Absatz 2 Satz 3 schließlich vor, daß bei Versäumung der Antragsfrist keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattfinden soll.

Nach Absatz 3 sollen die mit der Eintragung oder Anmeldung einer Herkunftsangabe begründeten Rechte erlöschen, wenn der Antrag auf Umwandlung nicht innerhalb der in Absatz 2 vorgesehenen Frist von zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt wird. Damit die Rechtslage nach Ablauf der Frist festgestellt werden kann, ist in Absatz 3 Satz 2 vorgesehen, daß das Erlöschen im Register oder - bei noch anhängigen Anmeldungen - in den Akten der An-

meldung zu vermerken ist. Eintragungen im Register sollen nach den hierfür bereits geltenden allgemeinen Vorschriften veröffentlicht werden.

Der Entwurf enthält keine besonderen Vorschriften hinsichtlich der Rechtslage, die sich vor der Stellung des Umwandlungsantrages oder bis zur etwaigen Eintragung oder Ablehnung der Eintragung der Herkunftsangabe als Verbandszeichen ergibt. Insoweit bedarf es keiner Regelung, weil die bisher anzuwendenden Vorschriften fortgelten. Dies bedeutet, daß insoweit die Berechtigten bis auf weiteres die aus der Eintragung fließenden oder mit der Anmeldung begründeten Rechte geltend machen können. Dies gilt auch weiterhin bis zur Entscheidung über den Umwandlungsantrag. Im übrigen Bundesgebiet finden in diesem Zusammenhang nur die allgemeinen Vorschriften, insbesondere § 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und § 26 des Warenzeichengesetzes, Anwendung.

Nach Absatz 4 soll das nach Absatz 3 eintretende Erlöschen von Rechten die Anwendung der allgemeinen Vorschriften unberührt lassen. Damit sind insbesondere die Bestimmungen über die Unzulässigkeit der Verwendung irreführender Herkunftsangaben (§ 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und § 26 des Warenzeichengesetzes) gemeint. Insoweit enthält Absatz 4 eine Bestimmung, die ebenso wie § 54 des Entwurfs den Vorrang der Vorschriften des allgemeinen Rechts festlegt.

Zu § 35 - Anwendung des Warenzeichengesetzes

Nach § 35 sollen Anträge auf Umwandlung als Anmeldungen von Verbandszeichen nach den §§ 17 bis 23 des Warenzeichengesetzes behandelt werden. Über § 17 Abs. 3 des Warenzeichengesetzes finden damit die Vorschriften des Warenzeichengesetzes insgesamt Anwendung.

Einer ausdrücklichen Regelung über das anzuwendende Recht, wie es in § 5 für erstreckte Rechte mit DDR-Ursprung vorgesehen ist, bedarf es für in Verbandszeichen umgewandelte Herkunftsangaben nicht, da es sich nicht um erstreckte Rechte mit DDR-Ursprung handeln soll, sondern um Verbandszeichen nach dem Warenzeichengesetz, die ohnehin den anzuwendenden Vorschriften des Bundesrechts unterliegen. Aus § 34 ergibt sich damit auch, daß für in Verbandszeichen umgewandelte Herkunftsangaben die Schutzdauer von vornherein nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes bestimmt wird, also mit dem Umwandlungsantrag neu zu laufen beginnt, unabhängig davon, wann die ursprüngliche Schutzdauer nach dem DDR-Warenkennzeichengesetz begonnen hat.

Wie sich aus § 36 ergibt, sollen allerdings die besonderen Bestimmungen über erstreckte Marken mit DDR-Ursprung, die in diesem Entwurf vorgesehen sind, auch auf als Verbandszeichenanmeldungen zu behandelnde Anträge auf Umwandlung von Herkunftsangaben Anwendung finden.

Zu § 36 - Zusammentreffen von umgewandelten Herkunftsangaben und Warenzeichen

Die für erstreckte Marken mit Ursprung in der DDR vorgesehenen besonderen Vorschriften enthalten eine Reihe von Regelungen, die im Ergebnis zu einer vom Warenzeichengesetz abweichenden oder dieses ergänzenden Rechtslage führen. Dies gilt sowohl für die Beurteilung der Schutzfähigkeit aus absoluten Gründen (§§ 20 und 22 Abs. 2) als auch für die Geltendmachung älterer Rechte mit dem Antrag auf Löschung oder im Wege des Widerspruchs (§§ 21 und 23). Außerdem sieht der Entwurf eine Ergänzung der Löschungs- und Widerspruchsgründe gegen nach § 1 erstreckte Warenzeichen und Dienstleistungsmarken mit Ursprung im Bundesgebiet vor (§§ 2 und 3). Abweichungen von den Vorschriften des Warenzeichengesetzes enthalten schließlich auch die Bestimmungen über die Kollision von Rechten (§§ 30 bis 32 des Entwurfs).

Diese besonderen Bestimmungen sollen auch auf Herkunftsangaben Anwendung finden, für die ein Antrag auf Umwandlung in Verbandszeichen gestellt wird.

Inhaber von solchen Verbandszeichen sollen damit in gleicher Weise Antrag auf Löschung einer nach § 1 erstreckten Marke stellen oder Widerspruch gegen die Eintragung einer nach § 1 erstreckten Anmeldung erheben können, wie dies auch für Inhaber nach § 4 erstreckter Marken möglich ist. Außerdem sollen die Inhaber solcher Verbandszeichen in gleicher Weise Anträgen auf Löschung oder Widersprüchen ausgesetzt sein, wie dies für nach § 4 erstreckte Marken oder Markenmeldungen vorgesehen ist. Auch die für die Kollision von Rechten geltenden Bestimmungen sollen Anwendung finden.

Es erscheint allerdings nicht erforderlich, die anzuwendenden Vorschriften im vorliegenden Zusammenhang erneut ausdrücklich zu wiederholen. Es reicht vielmehr aus, in allgemeiner Weise auf sie Bezug zu nehmen, 'zumal angesichts der geringen Zahl der für eine Umwandlung in Betracht kommenden Herkunftsangaben nicht damit zu rechnen ist, daß die genannten besonderen Bestimmungen häufig Anwendung finden werden.

§ 36 wird hinsichtlich der Anwendbarkeit von § 22 im übrigen durch § 37 ergänzt.

Zu § 37 - Schutzfähigkeit umgewandelter Herkunftsangaben

Für die Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit nach § 4 erstreckter eingetragener Marken ist das DDR-Recht noch insoweit anzuwenden, wie es für die Inhaber der erstreckten Marke günstiger ist (§ 20). Demgegenüber gelten für die Prüfung der absoluten Schutzfähigkeit von nach § 4 erstreckten Markenmeldungen die Vorschriften des Warenzeichengesetzes weitgehend ohne Einschränkung (§ 22). § 37 ergänzt diese Vorschläge für die Prüfung von Anträgen auf Umwandlung von Herkunftsangaben in Verbandszeichen.

Für die Beurteilung, ob es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine Herkunftsangabe oder um eine Gattungsbezeichnung handelt, soll es dabei auf die Auffassung der in Betracht kommenden Verkehrskreise im gesamten Bundesgebiet, also einschließlich der Verkehrskreise im Beitrittsgebiet ankommen. Die in

§ 37 vorgesehene Bestimmung übernimmt damit die in § 26 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes enthaltene Regelung als Prüfungsmaßstab für das Eintragungsverfahren.

Die Vorschrift wird vor allem angesichts des Umstands vorgeschlagen, daß eine Reihe der für eine Umwandlung in Betracht kommenden Herkunftsangaben im übrigen Bundesgebiet zum Teil als Gattungsbezeichnungen benutzt wird. Dies gilt namentlich für die seit 1985 im Register des DDR-Patentamts eingetragene Herkunftsangabe "Dresdner Stollen", bei der es sich nach wiederholten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs im Bundesgebiet um eine Gattungsbezeichnung handeln soll (vgl. zuletzt das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 1. Februar 1990 - I ZR 108/88 -, abgedruckt in GRUR 1990 S. 461). Angesichts des Bestandsschutzes, der den geschützten Herkunftsangaben jedenfalls in ihrem Ursprungsgebiet zukommt, erscheint es nicht gerechtfertigt, diesen Entscheidungen ohne weiteres bundesweite Geltung zuzuschreiben. Sollte für diese Bezeichnung oder auch für andere vergleichbare Bezeichnungen Schutz als Verbandszeichen beantragt werden, so soll das Deutsche Patentamt bei der Prüfung der Schutzfähigkeit den in § 37 vorgeschlagenen Maßstab anwenden; es muß daher auch die Auffassung der beteiligten Kreise im Beitrittsgebiet berücksichtigen.

Sollte die Prüfung unter Anwendung des in § 37 vorgeschlagenen Maßstabs zum Ergebnis haben, daß es sich um eine als Verbandszeichen eintragbare Herkunftsangabe handelt, so stehen den Inhabern der Verbandszeichen alle markenrechtlichen Befugnisse,

wie insbesondere das Benutzungs- und Ausschließungsrecht der §§ 15. und 24 des Warenzeichengesetzes, zu. Zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten sieht § 38 in diesen Fällen ein begrenztes Weiterbenutzungsrecht vor.

Zu § 38 - Weiterbenutzungsrecht

§ 38 sieht zeitlich begrenzte Weiterbenutzungsrechte für Fälle vor, in denen als Verbandszeichen geschützte umgewandelte Herkunftsangaben im übrigen Bundesgebiet bislang rechtmäßig für nicht aus dem bezeichneten Gebiet stammende Waren benutzt worden sind.

Im Hinblick darauf, daß eine Reihe der für eine Umwandlung in Verbandszeichen in Betracht kommenden Herkunftsangaben im Bundesgebiet vor dem 1. Juli 1990 bereits rechtmäßig als Gattungsbezeichnungen benutzt worden sind, sieht Absatz 1 vor, daß solche Bezeichnungen trotz der an sich aus den §§ 15, 24 des Warenzeichengesetzes folgenden Verbietsansprüche des Inhabers des Verbandszeichens für eine begrenzte Zeit weiterbenutzt werden können. Hierzu wird ein Zeitraum von zwei Jahren vorgeschlagen, der mit dem Zeitpunkt der Eintragung des Verbandszeichens, dem Beginn des Ausschlußrechts des Markeninhabers (§ 15 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes), zu laufen beginnen soll. Die Frist erscheint ausreichend, um den betroffenen Unternehmen die Umstellung auf andere Bezeichnungen zu ermöglichen. Darüber hinaus wird in Absatz 1 Satz 2 eine weitere Aufbrauchfrist von 2 Jahren für nach Ablauf der Frist zur Weiterbenutzung noch vorhandene Warenvorräte oder Ankündigungen usw. vorgeschlagen.

Die vorgesehene Regelung ist auch verfassungsrechtlich unbedenklich, da es sich bei der Benutzung von Bezeichnungen als Gattungsbezeichnungen anders als bei geschützten Marken nicht um ein verfassungsrechtlich geschütztes absolutes Recht, sondern nur um eine nach Artikel 12 des Grundgesetzes zu beurteilende Frage der Berufsausübung handelt. Insoweit bestehen aber keine Bedenken, nach einem zeitlich begrenzten Weiterbenutzungsrecht den berechtigten Unternehmen, die in dem betroffenen Gebiet ansässig sind, die Benutzung einer solchen Bezeichnung ausschließlich vorzubehalten.

Neben den im bisherigen Bundesgebiet als Gattungsbezeichnungen benutzten Bezeichnungen, die im Beitrittsgebiet als Herkunftsangaben geschützt sind, gibt es eine Reihe weiterer Bezeichnungen, die üblicherweise als "personengebundene Herkunftsangaben" bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um ursprünglich als Herkunftsangaben benutzte Bezeichnungen, die heute von solchen Unternehmen im bisherigen Bundesgebiet weiterbenutzt werden, die ursprünglich im Beitrittsgebiet ihren Sitz hatten und im Zuge der Vertreibungs-, Umsiedlungs- und Enteignungsmaßnahmen in der DDR ihren Sitz in das Bundesgebiet verlegt hatten. Ein Beispiel bieten die mit "Erzgebirgische" gebildeten Bezeichnungen, wie z.B. "Erzgebirgische Schmuckwaren", "Erzgebirgische Spielwaren" usw. Unter Berücksichtigung des durch die häufig langjährige Benutzung begründeten Besitzstands sieht der Entwurf in Absatz 2 hinsichtlich dieser Angaben vor, daß ihren Benutzern ein zeitlich auf zehn Jahre nach Eintragung des entsprechenden Verbandszeichens begrenztes Weiterbenutzungsrecht eingeräumt wird.

Diese Regelung wird vorgeschlagen, weil sie der mit der Herstellung der Einheit Deutschlands entstandenen Lage und zugleich den Interessen der Beteiligten Rechnung trägt. Mit der Herstellung der Einheit Deutschlands entfällt auch die bisher für die Rechtfertigung der Benutzung personengebundener Herkunftsangaben gegebene Begründung, die auf die besondere Situation im Zuge der Nachkriegsgeschichte abstellte. Die vorgesehene langjährige Übergangsfrist ist ausreichend, um den beteiligten Unternehmen eine Umstellung auf andere Bezeichnungen zu ermöglichen.

Zu Teil 3 - Einigungsverfahren

Der Entwurf schlägt vor, eine Einigungsstelle einzurichten und folgt damit einem vielfach geäußerten Wunsch der beteiligten Kreise, insbesondere der aus den neuen Bundesländern. Auch die Landesjustizverwaltungen, das Deutsche Patentamt und das Bundespatentgericht haben sich für die Errichtung einer Einigungsstelle ausgesprochen.

Die Einigungsstelle soll für die bei dem Zusammenreffen von Schutzrechten (§§ 26 bis 32) eintretenden Kollisionsfälle den betroffenen Schutzrechtinhabern die Möglichkeit geben, gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, indem sie mit Hilfe einer sachkundigen, gesetzlich vorgegebenen Einrichtung die Grundlage für eine einvernehmliche Lösung dieser Fälle schaffen können. Insbesondere die generalklauselartigen Billigkeitsregelungen in § 26 Abs. 2, § 28 Abs. 1 und § 30 Abs. 2 und 3 legen einvernehmliche Lösungen nahe.

Die vorgesehene Besetzung der Einigungsstelle gewährleistet dabei, daß wirtschaftlicher und technischer Sachverstand neben den juristischen tritt und so ausgewogene Lösungen möglich werden. Das Verfahren vor der Einigungsstelle soll so flexibel, formlos, einfach und kostengünstig wie möglich gestaltet werden. Der Entwurf sieht davon ab, den Parteien die Durchführung des Verfahrens vor der Einigungsstelle zwingend vorzuschreiben, weil dies in Fällen, in denen sie von vornherein eine einverständliche Lösung nicht für möglich halten, zu unnötigem Zeitverlust und überflüssigen Kosten führen würde.

Die Regelungen über die Zusammensetzung und das Verfahren der Einigungsstelle orientieren sich teilweise an anderen vergleichbaren Einrichtungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Wettbewerbsrechts, wie etwa der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und den Einigungsstellen nach § 27 a des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Im einzelnen sind die Regelungen jedoch auf die Aufgaben der Einigungsstelle nach diesem Gesetz speziell zugeschnitten.

Die Einigungsstelle soll beim Deutschen Patentamt eingerichtet werden, das als Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes über die nötige Sachkenntnis verfügt und Erfahrungen mit der organisatorischer Betreuung derartiger Einrichtungen hat. Die Anbindung an das Deutsche Patentamt bedeutet jedoch nicht, daß die Einigungsstelle in München oder Berlin zusammentreten muß.

Zu § 39 - Einigungsstelle

Zu Absatz 1:

Aufgabe der Einigungsstelle ist die Mithilfe bei der einvernehmlichen Lösung bürgerlicher Rechtsstreitigkeiten aus möglichen Kollisionsfällen, die sich bei der Erstreckung der gewerblichen Schutzrechte und Benutzungsrechte ergeben können. Hier lassen sich Konstellationen denken, die in einer für die Beteiligten befriedigenden Weise am ehesten durch eine gegenseitige Verständigung zu lösen sind. Daher ist in diesem Bereich die Vermittlung einer neutralen, mit dem notwendigen Sachverstand ausgestatteten Stelle sinnvoll.

Der Entwurf sieht davon ab, der Einigungsstelle darüber hinaus weitere Aufgaben zuzuweisen. Soweit sich aus der mit der Erstreckung von Schutzrechten zusammenhängenden Problematik andere Streitigkeiten als die aus Kollisionsfällen ergeben, erscheint die Mitwirkung der Einigungsstelle bei deren Lösung weder geboten noch sinnvoll. Insbesondere kann es nicht Aufgabe der Einigungsstelle sein, die in Rede stehenden Schutzrechte auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

Das mit dem Entwurf vorgeschlagene Einigungsverfahren ist fakultativ. Dies hat den Vorteil, daß nur die Parteien, die die Möglichkeit einer gütlichen Einigung sehen und die Einschaltung der Einigungsstelle wünschen, vom Einigungsverfahren Gebrauch machen werden. Diejenigen, die eine sofortige streitige Entscheidung ihres Falles anstreben, sollen

nicht gezwungen werden, zuvor einen Einigungsversuch vor der Einigungsstelle zu unternehmen. Der Entwurf sieht deshalb nicht vor, das Verfahren vor der Einigungsstelle zur Prozeßvoraussetzung zu machen. Die Gründe, die bei anderen vergleichbaren Einrichtungen wie etwa der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen oder der Schiedsstelle nach § 14 des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes zu einer derartigen Regelung geführt haben, liegen hier nicht vor. Auch würde ein obligatorisches Einigungsverfahren als Prozeßvoraussetzung neben einem nicht unerheblichen Regelungsbedarf im Gesetz einen beachtlichen organistorischen Mehraufwand beim Deutschen Patentamt mit sich bringen, da dann zu erwarten wäre, daß die Einigungsstelle in einer erheblich größeren Zahl von Fällen angerufen würde. Es verbleibt deshalb bei dem Grundsatz, daß es im freien Belieben der Parteien steht, sich der Hilfe der Einigungsstelle zu bedienen. Dies allerdings können sie zu jeder Zeit tun, also im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung ebenso wie während eines bereits laufenden Rechtsstreits. Da es sich bei dem Verfahren vor der Einigungsstelle um außergerichtliche Vergleichsverhandlungen handelt, wird das Gericht in diesem Fall auf Antrag der Parteien gemäß § 251 der Zivilprozeßordnung das Ruhen des Verfahrens anordnen. Über die allgemeinen Vorschriften der Zivilprozeßordnung hinausgehende besondere Regelungen, auch was die Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens bei einem etwaigen Scheitern der Vergleichsverhandlungen vor der Einigungsstelle betrifft, sind nicht erforderlich.

Das Verfahren vor der Einigungsstelle ist auch insoweit freiwillig, als keine Partei gezwungen werden kann, sich darauf einzulassen. Ein Erfolg des Ein-

gungsverfahrens ist nur dann wahrscheinlich, wenn beide Parteien davon überzeugt sind, daß ein Einigungsversuch sinnvoll ist. Überdies würden eine Einlassungspflicht und ein Zwang zum Erscheinen vor der Einigungsstelle wiederum einen erheblichen Regelungsbedarf insbesondere bezüglich der Zwangsmittel und der dagegen möglichen Rechtsmittel sowie in der Praxis einen beachtlichen Arbeitsaufwand bei der Einigungsstelle und den Gerichten mit sich bringen.

Zu Absatz 2:

Die Vorschrift weist der Einigungsstelle die gesetzliche Aufgabe der Streitbeilegung durch Vermittlung einer gütlichen Einigung zwischen den Kontrahenten zu. Damit stellt sie zugleich auch klar, daß die Einigungsstelle keine streitentscheidenden Befugnisse hat (abgesehen von einer Verteilung der im Einigungsverfahren entstandenen Auslagen der Einigungsstelle gemäß § 45 Abs. 2 und 3).

Zu Absatz 3:

Es erscheint sinnvoll, die Einigungsstelle beim Deutschen Patentamt als der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz anzubinden. Damit ist gleichzeitig gewährleistet, daß sie organisatorisch bei einer Behörde angesiedelt ist, die in der Handhabung der Organisation vergleichbarer Einrichtungen über vielfältige Erfahrungen verfügt.

Die Einigungsstelle kann auch außerhalb ihres Sitzes zusammentreten, etwa um Nachteile (hohe Reisekosten

usw.) für weit entfernte Parteien zu vermeiden oder um mehrere Termine mit auswärtigen Parteien sinnvoll zu verbinden.

Zu § 40 - Besetzung der Einigungsstelle

Zu Absatz 1:

Die Einigungsstelle soll in jedem Einzelfall mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern besetzt werden. Die Besetzung mit drei Personen erscheint ausreichend. Von der zusätzlichen Einbeziehung von weiteren Beisitzern, etwa solchen, die von den Parteien benannt werden, wurde abgesehen, weil damit das Verfahren unnötig erschwert werden würde.

Der Vorsitzende der Einigungsstelle soll einen Vertreter haben, der ebenfalls den Vorsitz führen kann.

Im Sinne einer möglichst weitgehenden Flexibilität ist abgesehen von den in Absatz 2 aufgeführten Voraussetzungen, die der Vorsitzende erfüllen muß, der Kreis der Personen, aus dem er ausgewählt werden kann, im Entwurf nicht eingeschränkt. Es kann sich daher ebenso um eine Person handeln, die diese Aufgabe hauptamtlich wahrnimmt, wie etwa um einen im Ruhestand befindlichen Richter oder um jemanden, der die Tätigkeit nur neben seinen sonstigen Aufgaben - sei es als Selbständiger oder in privaten oder öffentlichen Diensten - ausübt. Es wird zunächst davon ausgegangen, daß nach dem zu erwartenden Geschäftsanfall die Tätigkeit des Vorsitzenden keine hauptamtliche sein wird; sollte es sich jedoch als

erforderlich erweisen, läßt der Entwurf auch eine hauptamtliche Bestellung zu (§ 41 Abs. 1 Satz 2). Gleiches gilt für den Vertreter des Vorsitzenden.

Auf eine Regelung des Vertretungsfalles wird bewußt verzichtet. Damit ist die Möglichkeit gegeben, daß der Vertreter des Vorsitzenden auch dann den Vorsitz führt, wenn ein Verhinderungsfall nicht vorliegt. Die Verteilung der Aufgaben zwischen dem Vorsitzenden und seinem Vertreter soll die Einigungsstelle selbst regeln können (vgl. § 42 Abs. 3).

Zu Absatz 2:

Die Vorschrift bestimmt, daß der Vorsitzende und sein Vertreter die Befähigung zum Richteramt haben müssen. Es erscheint - auch im Hinblick auf die Erfahrungen mit vergleichbaren Stellen - sinnvoll, die Leitung des Verfahrens in die Hände eines qualifizierten Juristen zu legen. Von besonderer Wichtigkeit ist auch, daß der Vorsitzende und sein Vertreter auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erfahren sein müssen. Ohne derartige Erfahrungen ist eine sinnvolle Tätigkeit als Vorsitzender einer Stelle, die sich mit der Lösung von Streitfällen aus der Kollision von Schutzrechten befaßt, nicht möglich.

Für die Berufung des Vorsitzenden und seines Vertreters soll der Bundesminister der Justiz zuständig sein. Dies entspricht vergleichbaren Regelungen, die sich in der Praxis bewährt haben (Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen; Schiedsstelle nach dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz). Auch die Begrenzung der Amtszeit auf jeweils ein

Jahr entspricht dem Modell der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Die Wiederernennung des Vorsitzenden und seines Vertreters soll ohne jede Begrenzung zulässig sein.

Zu Absatz 3:

Mit der Besetzung der Einigungsstelle soll eine möglichst praxisnahe, sachkundige und interessengerechte Behandlung der Fälle sichergestellt werden. Die vom Präsidenten des Deutschen Patentamts aufzustellende Liste der Beisitzer wird deshalb in besonderem Maße Personen berücksichtigen, die fachbezogenen Sachverstand sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht aufweisen. Bei der Aufstellung der Liste sollen nach Möglichkeit die interessierten Kreise (Fach- und Berufsverbände) beteiligt werden. Es ist beabsichtigt, daß das Deutsche Patentamt die in Frage kommenden Verbände zur Benennung von Vorschlägen für die Liste auffordert und daß die Liste jährlich vom Deutschen Patentamt veröffentlicht wird. Sie soll eine hinreichend große Anzahl von Personen umfassen, um zum einen die dem Einzelfall angemessene Zusammensetzung der Beisitzer zu ermöglichen und zum anderen eine zu hohe Arbeitsbelastung für den einzelnen Beisitzer zu vermeiden.

Aus dem Charakter der Einigungsstelle ergibt sich, daß die Beteiligten im Einzelfall mit der Berufung der Beisitzer einverstanden sein sollen und daß ihrem übereinstimmenden Vorschlag in der Regel selbst dann zu folgen ist, wenn die Beisitzer ihres Vertrauens nicht in der vorliegenden Liste aufgeführt sind. Der Vorsitzende der Einigungsstelle

wird von einem einvernehmlichen Vorschlag der Parteien nur abweichen können, wenn gewichtige Gründe dafür vorhanden sind.

Zu Absatz 4:

Bezüglich der Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern der Einigungsstelle verweist die Vorschrift auf die für die Ausschließung und Ablehnung von Richtern geltenden Regelungen der Zivilprozeßordnung. Für die Entscheidung über Ablehnungsgesuche soll das Bundespatentgericht zuständig sein.

Zu § 41 - Ehrenamt; Dienstaufsicht

Die Mitglieder der Einigungsstelle bekleiden ein öffentliches Ehrenamt (Absatz 1 Satz 1). Sie sind keine ehrenamtlichen Richter, weil die Einigungsstelle kein Gericht ist, sind aber in ihrer Tätigkeit sachlich unabhängig und nicht weisungsgebunden. Sie unterliegen bestimmten Amtspflichten, insbesondere der Geheimhaltungspflicht und der Pflicht zur Wahrung des Beratungsgeheimnisses. Für sie gelten die besonderen Vorschriften, die die Integrität öffentlicher Ämter gewährleisten sollen (z.B. §§ 331 ff. des Strafgesetzbuchs). Absatz 1 Satz 2 stellt sicher, daß der Vorsitzende und sein Vertreter auch hauptamtlich berufen werden können, wenn sich dies wegen des Geschäftsanfalles als notwendig erweisen sollte.

In Absatz 2 und 3 sind die notwendigen Regelungen über die Verpflichtung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einigungsstelle und die Dienstaufsicht, die auch über Privatpersonen insoweit besteht, wie ihre Verpflichtungen aus der Übernahme des Ehrenamtes rei-

chen, vorgesehen. Sollte es zur Bestellung eines hauptamtlichen Vorsitzenden und seines Vertreters kommen, wäre deren besondere Verpflichtung nach Absatz 2 überflüssig, da diese Pflichten ohnehin zu den Amtspflichten gehörten.

Zu § 42 - Verfahren vor der Einigungsstelle

Die Anrufung der Einigungsstelle ist möglichst einfach und ohne strenge formelle Anforderungen gehalten, um sie auch privaten Schutzrechtsinhabern oder kleinen Unternehmen ohne besondere Vorbereitung oder Rechtskenntnisse und auch ohne Hinzuziehung eines bevollmächtigten Vertreters zu ermöglichen. Sie setzt einen schriftlichen Antrag voraus, für dessen Inhalt Absatz 1 Vorschriften enthält, deren Einhaltung jedoch nicht zwingend ist. Mit der Verweisung auf die §§ 1034 Abs. 1, 1035 und 1036 der Zivilprozeßordnung wird für die Einigungsstelle die Verfahrensgestaltung in Umrissen festgelegt und klargestellt, daß sie eine Beweisaufnahme anordnen, aber nicht erzwingen kann. Auch kann sie für eine mündliche Verhandlung das persönliche Erscheinen der Parteien - ebenfalls ohne Zwangsmittel - anordnen. Für die Entwicklung eines ausgewogenen und sachgerechten Einigungsvorschlages wird die Anwesenheit der Parteien häufig förderlich und sinnvoll sein, da diese einen Vergleich unter dem Eindruck einer gut vorbereiteten und kompetent geführten mündlichen Verhandlung eher abschließen werden.

Absatz 2 bestimmt ferner, daß neben Rechtsanwälten (§ 1034 Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozeßordnung) auch Patentanwälte als Bevollmächtigte nicht zurückgewiesen werden dürfen. Diese Erweiterung ist ange-

sichts der Tatsache, daß es sich um Streitigkeiten handelt, die sich aus der Kollision von gewerblichen Schutzrechten ergeben, erforderlich. Wie Patentanwälte dürfen auch die Inhaber von Erlaubnisscheinen, die bei Inkrafttreten der Patentanwaltsordnung erteilt waren und nach § 177 der Patentanwaltsordnung fortgelten, vor der Einigungsstelle auftreten. Patentassessoren können nicht zurückgewiesen werden, soweit sie zum Auftreten vor Gericht berechtigt sind (§ 156 der Patentanwaltsordnung), d.h. wenn sie für ihren Dienstherrn oder in den in § 155 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Patentanwaltsordnung genannten Fällen tätig werden.

Im übrigen sieht Absatz 3 vor, daß die Einigungsstelle das Verfahren selbst bestimmen soll. Durch diese Vorschrift, die an § 1034 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung angelehnt ist, soll eine möglichst große Flexibilität gewährleistet werden. Die Einigungsstelle soll ihr Verfahren voll auf die möglichst zweckmäßige Erledigung des konkreten Falles ausrichten können. Dazu gehört auch, daß sie frei entscheiden kann, ob sie ein schriftliches Verfahren durchführt oder eine mündliche Verhandlung anberaumt; sie kann auch zwischen beiden Verfahrensweisen wechseln. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß die Einigungsstelle bestimmte Handlungen - etwa die Vernehmung freiwillig erschiener Zeugen - dem Vorsitzenden oder einem Beisitzer überträgt, was jedoch nicht die Regel sein wird.

Zu § 43 - Einigungsvorschlag; Vergleich

Die Einigungsstelle soll nach der zwingenden Vorschrift des Absatzes 1 ihre Beschlüsse mit Stimmen-

mehrheit fassen. Sie kann den Parteien einen schriftlichen Einigungsvorschlag unterbreiten, der auch die wesentlichen Argumente für die vorgeschlagene Einigung enthalten sollte. Mit einem derartigen Vorschlag kann eine anzuberaumende mündliche Verhandlung vorbereitet werden; er kann auch im Anschluß an eine mündliche Verhandlung ergehen. Der Einigungsvorschlag soll den Parteien die Vorstellungen der Einigungsstelle, wie der Streitfall beigelegt werden kann, verdeutlichen.

Aus Gründen der Prozeßökonomie und als weiterer Anreiz für die Anrufung der Einigungsstelle soll es möglich sein, vor der Einigungsstelle einen vollstreckbaren Vergleich zu schließen, wie dies vor Gütestellen möglich ist, die von einer Landesjustizverwaltung eingerichtet oder anerkannt sind (vgl. § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozeßordnung). Deshalb wird mit Absatz 3 Satz 2 eine entsprechende Regelung vorgeschlagen. Sie ist notwendig, weil die Einigungsstelle keine Stelle im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO ist.

Durch Absatz 3 wird somit neben den in der Zivilprozeßordnung aufgezählten ein weiterer Vollstreckungstitel geschaffen. Er kommt dadurch zustande, daß er in einem besonderen Schriftstück niedergelegt und in der mündlichen Verhandlung von den mitwirkenden Mitgliedern der Einigungsstelle und den Parteien unter Angabe des Tages seines Zustandekommens unterschrieben wird. Außerhalb einer mündlichen Verhandlung kann somit kein vollstreckbarer Vergleich geschlossen werden. Für das Verfahren bei der Erteilung der Vollstreckungsklausel wird § 797 a ZPO für entsprechend anwendbar erklärt. Zuständig für die Erteilung der Vollstreckungsklausel ist der

Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Amtsgerichts München, da die Einigungsstelle beim Deutschen Patentamt errichtet wird (§ 39 Abs. 3 Satz 1) und dieses seinen Sitz in München hat (§ 797 a der Zivilprozeßordnung i.V.m. § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Patentamts im Vereinigten Wirtschaftsgebiet, BGBl. III 424-1-3). Dies gilt auch dann, wenn der Vergleich bei einer Sitzung außerhalb des Sitzes der Einigungsstelle geschlossen wurde.

Zu § 44 - Unterbrechung der Verjährung

Nach § 44 soll ein Antrag bei der Einigungsstelle entsprechend § 209 Abs. 2 Nr. 1 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs verjährungsunterbrechende Wirkung haben. Diese kann naturgemäß nur für die in § 39 Abs. 1 genannten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und die diesen zugrunde liegenden Ansprüche eintreten. Ebenso ist in Anlehnung an § 212 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Dauer der Verjährungsunterbrechung festgelegt. Da eine verfahrensbeendende Sachentscheidung durch die Einigungsstelle nicht in Betracht kommt, hat sie bei einem Scheitern des Einigungsverfahrens den Zeitpunkt der Beendigung des Verfahrens im Interesse der Rechtssicherheit förmlich festzustellen.

Zu § 45 - Kosten des Einigungsverfahrens

Zu Absatz 1:

Die Inanspruchnahme der Einigungsstelle kann nicht kostenfrei sein. Dies ergibt sich zum einen aus dem Gedanken des Kostendeckungsprinzips, zum anderen aus dem Gebot, eine mißbräuchliche Inanspruchnahme der

Einigungsstelle möglichst zu verhindern. Die Kosten der Einigungsstelle sind nicht sicher abschätzbar, sie hängen entscheidend vom Ausmaß der Inanspruchnahme ab, das derzeit nicht vorhergesehen werden kann. Eine volle Deckung der Kosten durch die Gebühr kann jedoch wie auch bei der Anrufung von Gerichten nicht erzielt werden. Sinn des Einigungsverfahrens ist es, den Parteien eine einfache, praktische und kostengünstige Alternative zu einem Gerichtsverfahren zu bieten. Das Verfahren soll auch und gerade für Unternehmen und Erfinder aus den neuen Bundesländern leicht zugänglich sein. Der Entwurf schlägt unter Berücksichtigung dieser Überlegungen eine Gebühr von 300 DM vor. Die Gebühr ist von demjenigen zu zahlen, der die Einigungsstelle anruft, und mit der Antragstellung zu entrichten; anderenfalls gilt der Antrag als nicht gestellt (Satz 2).

Zu Absatz 2:

Sowohl die in Absatz 1 genannte Gebühr als auch etwaige Auslagen der Einigungsstelle sollen nach der Verordnung über die Verwaltungskosten beim Deutschen Patentamt erhoben werden, die durch Absatz 2 für entsprechend anwendbar erklärt wird.

Zu Absatz 3:

Entsprechend dem Grundsatz, daß die Einigungsstelle nur Vorschläge zur gütlichen Einigung machen, aber keine streitige Entscheidung treffen soll, schlägt der Entwurf vor, daß dies auch für die Kosten des Verfahrens gelten soll. Die Einigungsstelle muß jedoch den Versuch machen, die Parteien zu einer gütlichen Einigung über die Verteilung der Verfahrenskosten einschließlich der ihnen entstandenen

Auslagen, also insbesondere der Kosten etwaiger Bevollmächtigter, zu bringen. Gelingt dies nicht, so trägt jede Partei die ihr entstandenen Kosten selbst; dem Antragsteller fällt zusätzlich die Gebühr in Höhe von 300 DM zur Last, die er bereits mit der Antragstellung entrichten mußte. Lediglich über die Verteilung der der Einigungsstelle etwa entstandenen Auslagen (Absatz 2) hat die Einigungsstelle nach billigem Ermessen zu entscheiden, da insoweit festgelegt werden muß, wer die Kosten zu tragen hat.

Zu Absatz 4:

Diese Vorschrift eröffnet gegen Entscheidungen nach Absatz 2 und nach Absatz 3 Satz 3 die Beschwerde an das Bundespatentgericht. Diese Beschwerde ist gebührenfrei.

Zu § 46 - Entschädigung der Mitglieder der Einigungsstelle

Die Vorschrift regelt die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Einigungsstelle durch Verweisung auf das Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter. Sie entspricht damit im wesentlichen denjenigen Regelungen, die für die beim Deutschen Patentamt auch sonst eingerichteten Schiedsstellen und deren Mitglieder gelten.

Zu Teil 4 - Änderung von Gesetzen

Zu § 47 - Änderung des Warenzeichengesetzes

Das deutsche Warenzeichenrecht geht seit jeher von der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb ihres

Inhabers aus. Dies bedeutet, daß Markenschutz nur für die in dem Geschäftsbetrieb des Anmelders geführten Waren oder Dienstleistungen erworben werden kann, auch wenn insoweit von der Rechtsprechung und Praxis der Patentbehörden seit längerem ein großzügiger Maßstab bei der Einbeziehung im Anmeldezeitpunkt noch nicht geführter Waren oder Dienstleistungen angelegt wird. Allerdings ist wegen dieses Grundsatzes im deutschen Recht der Erwerb eines Warenzeichen für eine Holding-Gesellschaft, die zwar einen Geschäftsbetrieb hat, die aber die Waren oder Dienstleistungen, für die das Warenzeichen eingetragen werden soll, nicht in ihrem eigenen Geschäftsbetrieb führt, nicht möglich. Dies gilt in gleicher Weise für Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb sich im wesentlichen auf die Vermarktung von Marken oder Symbolen ("character merchandising") beschränkt.

In formeller Hinsicht ist die Angabe des Geschäftsbetriebs bei der Anmeldung erforderlich (§ 2 Abs. 1 Satz 3 des Warenzeichengesetzes). In materieller Hinsicht wirkt sich die Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb insbesondere bei der Übertragung des durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens begründeten Rechts aus. Nach § 8 des Warenzeichengesetzes kann dieses Recht nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb oder dem Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Warenzeichen gehört, übertragen werden. Die Rechtsprechung hat aus dem Grundsatz der Bindung an den Geschäftsbetrieb auch Folgerungen für die Lizenzierbarkeit von Marken entwickelt, die dazu führen, daß eine Lizenzvereinbarung nur für solche Waren oder Dienstleistungen möglich ist, die zum Geschäftsbetrieb des Lizenz-

gebers gehören. Schließlich kann eine Marke gelöscht werden, wenn der Geschäftsbetrieb, zu dem sie gehört, nicht fortgesetzt wird (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes).

Demgegenüber sieht das gegenwärtig noch auf Marken mit DDR-Ursprung anzuwendende DDR-Warenkennzeichengesetz vom 30. November 1984 keine solche Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb vor. Insbesondere sind DDR-Marken auch ohne Geschäftsbetrieb frei übertragbar (§ 17 Abs. 1 des DDR-Warenkennzeichengesetzes).

Daraus ergibt sich bei der im Zuge der Herstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erforderlichen Bereinigung von Markenkonflikten die Schwierigkeit, daß zwar Marken mit DDR-Ursprung frei übertragen werden können, nicht aber solche mit Ursprung im bisherigen Bundesgebiet.

Darüber hinaus ist festzustellen, daß der Grundsatz der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und das daraus insbesondere abgeleitete Verbot der freien Übertragung von Marken in anderen Markenrechtsordnungen und auch im internationalen Bereich zunehmend aufgegeben worden ist. Auch die europäische Rechtsentwicklung führt zu einer grundsätzlich veränderten Beurteilung des Markenrechts. Das Markenrecht wird zunehmend als selbständiges Vermögensrecht, vergleichbar den sonstigen gewerblichen Schutzrechten, angesehen. So ist für das künftige einheitliche Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft, dessen Verabschiedung bisher aus politischen Gründen noch nicht zustande gekommen ist, die freie Übertragbarkeit von Marken vorgesehen (Artikel 17 des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über die Ge-

meinschaftsmarke, konsolidierte Fassung des Verordnungsvorschlags abgedruckt in GRUR Int. 1989 S. 388). Die vom EG-Ministerrat am 21. Dezember 1988 beschlossene Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung des Rechts der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) enthält demgegenüber diesen Grundsatz der freien Übertragbarkeit nicht, da darüber zwischen den Mitgliedstaaten, die diesem Grundsatz für das künftige Gemeinschaftsmarkenrecht einheitlich zustimmen, kein Einvernehmen erzielt werden konnte.

Bei den Beratungen über die künftige Gestaltung des deutschen Markenrechts, die bereits in den 60er Jahren aufgenommen worden waren und wegen der europäischen Rechtsentwicklung zunächst nicht weitergeführt wurden, hat sich innerhalb der am Markenrecht interessierten Kreise ebenso wie bei der gegenwärtig geführten Diskussion über die Umsetzung der Richtlinie Einvernehmen dazu ergeben, daß im Zuge der bevorstehenden Reform des deutschen Markenrechts auch die Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb aufgegeben und insbesondere die freie Übertragbarkeit eingeführt werden soll.

Wegen der Bedeutung, die der Lösung von Markenrechtskollisionen bei der Herstellung der deutschen Einheit auf diesem Gebiet zukommt, soll diese Diskrepanz zwischen den Regelungen des DDR-Warenkennzeichengesetzes und des Warenzeichengesetzes im Vorgriff auf die ohnehin bevorstehende Markenrechtsreform durch die Verselbständigung des Markenrechts, d.h. durch die Loslösung von dem zugrunde liegenden Geschäftsbetrieb, beseitigt werden. Im einzelnen handelt es sich um die Streichung des

Erfordernisses der Angabe des Geschäftsbetriebs bei der Anmeldung (Nummer 2), die Einführung der freien Übertragbarkeit (Nummer 3) und die Streichung des Lösungsgrundes des Wegfalls des Geschäftsbetriebs (Nummer 4).

Der Entwurf enthält somit nur die unbedingt erforderlichen Änderungen des Warenzeichengesetzes. Eine weitergehende Umgestaltung soll dem im Vorbereitungsstadium befindlichen Entwurf eines Gesetzes zur Reform des deutschen Markenrechts vorbehalten bleiben. Der Entwurf sieht daher von weitergehenden Änderungen des Warenzeichengesetzes ab. Dies gilt insbesondere für § 1 des Warenzeichengesetzes. Danach kann, wer sich in seinem Geschäftsbetrieb zur Unterscheidung seiner Waren von den Waren anderer eines Warenzeichens bedienen will, dieses Zeichen zur Eintragung in die Zeichenrolle anmelden. Wegen der vorgeschlagenen Streichung der Verpflichtung zur Angabe des Geschäftsbetriebs bei der Anmeldung und der Zulassung der freien Übertragbarkeit von Marken wird davon ausgegangen, daß in der Praxis des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts und von den ordentlichen Gerichten die verbleibenden Vorschriften so ausgelegt und angewendet werden, daß der mit dem Entwurf beabsichtigten Abschaffung der absoluten Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb des Inhabers Geltung verschafft wird. Allerdings bleibt es angesichts der insoweit mit dem Entwurf verfolgten Ziele dabei, daß der Anmelder eines Warenzeichens jedenfalls einen Geschäftsbetrieb haben muß. Dieser muß aber nicht notwendig die in der Anmeldung oder Eintragung erfaßten Waren oder Dienstleistungen abdecken. Auch seine Angabe bei der Anmeldung ist nicht erforderlich.

Dies bedeutet insbesondere, daß der Erwerb von Warenzeichen durch Holding-Gesellschaften künftig zulässig ist. Auch werden danach künftig Markeneintragungen mit umfassenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen für solche Unternehmen möglich sein, die sich im wesentlichen mit der Vergabe von Lizenzen befassen, auch wenn sie selbst die betroffenen Waren oder Dienstleistungen nicht vertreiben. Im Ergebnis wird damit auch über das geltende Recht hinaus die Lizenzvergabe für solche Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, ermöglicht, die zwar nicht im Geschäftsbetrieb des Warenzeicheninhabers, wohl aber von dem Lizenznehmer geführt werden.

Bei den Diskussionen innerhalb der interessierten Kreise ist gelegentlich die Befürchtung geäußert worden, daß mit einer Loslösung der Marke vom Geschäftsbetrieb sowohl einem ungerechtfertigt weiten Markenschutz als auch der mißbräuchlichen Markenübertragung Vorschub geleistet werden würde. Die Bundesregierung teilt diese Befürchtungen nicht. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß in Markenrechtsordnungen mit ähnlich liberalen Regelungen solche Mißstände ebenfalls nicht aufgetreten sind. Außerdem führt der Benutzungszwang dazu, daß nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist der Schutz sich auf die tatsächlich für Waren oder Dienstleistungen benutzten Zeichen beschränkt. Im übrigen bieten die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und auch die allgemeinen Mißbrauchstatbestände des bürgerlichen Rechts eine ausreichende Handhabe, etwa auftretenden Mißbräuchen wirksam zu begegnen. Dies gilt insbesondere auch für etwaige Irreführungen, die infolge der Übertragung

von Marken auftreten können. Gegen solche Irreführungen kann auf Grund von § 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vorgegangen werden.

Im übrigen ist zu § 47 des Entwurfs folgendes zu bemerken:

Zu Nummer 1:

Nach Nummer 1 soll - der geltenden Gesetzgebungspraxis folgend - eine amtliche Abkürzung in die Überschrift des Warenzeichengesetzes aufgenommen werden.

Zu Nummer 2:

Nach Nummer 2 soll künftig die in § 2 Abs. 1 Satz 3 des Warenzeichengesetzes festgelegte Verpflichtung, bei der Anmeldung eines Warenzeichens den Geschäftsbetrieb zu bezeichnen, in dem das Warenzeichen verwendet werden soll, entfallen. Damit soll künftig auch kein Nachweis über das Vorhandensein eines Geschäftsbetriebs verlangt werden können. Fehlt ein Geschäftsbetrieb überhaupt, so soll dies allenfalls in einem späteren Lösungsverfahren nach § 10 des Warenzeichengesetzes geltend gemacht werden können.

Zu Nummer 3:

Nach Nummer 3 soll § 8 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes künftig so gestaltet werden, daß das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens begründete Recht auch ohne den Geschäftsbetrieb oder den Teil des Geschäftsbetriebs, zu dem das Waren-

zeichen gehört, übertragen werden oder auf andere übergehen kann. Im einzelnen ist zu den vorgeschlagenen Änderungen zu bemerken:

Der Wortlaut von Satz 1 erfaßt künftig ausdrücklich alle Fälle der Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge und behandelt von den Fällen der Gesamtrechtsnachfolge nicht mehr nur den Rechtsübergang auf die Erben. Im übrigen soll sich nunmehr aus Satz 1 unmittelbar ergeben, daß der Rechtsübergang oder die Übertragung auch ohne den Geschäftsbetrieb oder den Teil des Geschäftsbetriebs, zu dem das Warenzeichen gehört, möglich ist.

In Fällen der Gesamtrechtsnachfolge, also insbesondere beim Übergang auf die Erben und im Falle der Unternehmensverschmelzung, wird die getrennte Übertragbarkeit von Marke und Geschäftsbetrieb keine Bedeutung erlangen, weil aus dem Wesen der Gesamtrechtsnachfolge folgt, daß auch die Warenzeichenrechte kraft der gesetzlich vorgesehenen Universalsukzession übergehen.

Wie die Erfahrungen in Rechtsordnungen mit der freien Übertragbarkeit von Marken zeigen, gibt es jedoch in der Praxis immer wieder Fälle, in denen unklar ist, ob mit dem Übergang oder der Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines Teils eines Geschäftsbetriebs auch die dazugehörenden Warenzeichenrechte mit übergehen oder mit übertragen werden. Da - abgesehen von der nach Satz 1 möglichen Trennung von Warenzeichen und Geschäftsbetrieb - auch weiterhin davon auszugehen ist, daß das Warenzeichen grundsätzlich zu einem Geschäftsbetrieb gehört, soll nach Satz 2 der Übergang oder die Übertragung eines Geschäftsbetriebs (oder Teils

eines Geschäftsbetriebs) im Zweifel, also wenn die - stets vorrangige - Auslegung des Rechtsgeschäfts keinen eindeutigen anderen Schluß zuläßt, auch die dazugehörenden Warenzeichenrechte erfassen. Die für Satz 2 gewählten Begriffe "Geschäftsbetrieb", "Übertragung" und "Übergang" knüpfen an den gegenwärtigen Wortlaut von § 8 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 an. Von der Auslegungsregel werden allerdings in erster Linie rechtsgeschäftliche Verpflichtungen zur Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder Teils eines Geschäftsbetriebs erfaßt werden. Die Auslegungsregel soll aber z.B. auch für testamentarische Verfügungen gelten. Sie soll im übrigen auch in den Fällen Anwendung finden, in denen eine (partielle) Gesamtrechtsnachfolge im Wege der Auf- oder Abspaltung nach dem Gesetz über die Spaltung der von der Treuhandanstalt verwalteten Unternehmen vom 5. April 1991 (BGBl. I. S. 854) eintritt. Soweit sich dabei feststellen läßt, daß Warenzeichenrechte einem bestimmten Geschäftsbetrieb oder Teil eines Geschäftsbetriebs zugeordnet werden können, wird sowohl im Falle der Aufspaltung als auch der Abspaltung davon auszugehen sein, daß die entsprechenden Warenzeichenrechte zusammen mit dem auf eine neue Gesellschaft übertragenen Geschäftsbetrieb oder Teil des Geschäftsbetriebs, dem sie zugeordnet sind, im Wege der Universalsukzession übergehen, wenn eine ausdrückliche Zuteilung der Warenzeichenrechte im Spaltungsplan nicht vorgenommen worden ist.

Der für die Sätze 1 und 2 vorgeschlagene Wortlaut weicht von dem Wortlaut des entsprechenden Artikels 17 Abs. 1 und 2 des Vorschlages für eine Ver-

ordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke (a.a.O.) ab. Dies beruht im wesentlichen darauf, daß bisher im deutschen Warenzeichenrecht der Begriff des "Unternehmens" nicht vorkommt und daß § 17 Abs. 2 des Verordnungsvorschlags in erster Linie im Hinblick auf die Rechtsordnungen formuliert worden ist, die das Abstraktionsprinzip nicht kennen.

Die vorgeschlagenen Sätze 3, 4 und 5 von § 8 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes entsprechen den Sätzen 4 und 5 von § 8 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes in seiner geltenden Fassung.

Zu Nummer 4:

Nach Nummer 4 Buchstabe a) soll der gegenwärtig in § 11 Abs. 1 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes enthaltene Lösungsgrund der Nichtfortführung des Geschäftsbetriebs, zu dem das Warenzeichen gehört, gestrichen werden. Diese Änderung ist erforderlich, um den Grundsatz, daß es künftig keiner Übereinstimmung zwischen Geschäftsbetrieb und den Waren und Dienstleistungen bedarf, für die das Warenzeichen angemeldet oder eingetragen worden ist, zu verwirklichen.

Die in Nummer 4 Buchstabe b) vorgeschlagene Änderung von § 11 Abs. 4 Satz 1 des Warenzeichengesetzes ist eine Folgeänderung zu der in Nummer 4 Buchstabe a) vorgeschlagenen Änderung.

Zu § 48 - Änderung des Gesetzes über die Gebühren
des Patentamts und des Patentgerichts

Zu Nummer 1:

Das Gesetz über die Gebühren des Patentamts und des
Patentgerichts soll eine Kurzbezeichnung und eine
amtliche Abkürzung erhalten.

Zu Nummer 2:

Im Zusammenhang mit der Erstreckung der DDR-Patente
sind in § 8 Abs. 1 und 3 und in § 11 des Entwurfs
zwei neue Gebührentatbestände geschaffen worden, für
die jeweils eine Gebühr festzusetzen ist.

Die für die Veröffentlichung der Übersetzungen der
nicht in deutscher Sprache vorliegenden ehemaligen
DDR-Patente vorgesehene Gebühr in Höhe von 250 DM
(Nummer 114 100 des Gebührenverzeichnisses) ent-
spricht der Gebühr, die die Bundesregierung im
Entwurf eines Zweiten Gesetzes über das Gemein-
schaftspatent (Bundestags-Drucksache 12/632) für
die Einführung der Übersetzungspflicht für die
nicht in deutscher Sprache vorliegenden europäi-
schen Patente vorgeschlagen hat. Diese Gebühr deckt
die Kosten der Herstellung der Druckschriften.

Die für den Antrag auf Ermittlung der in Betracht zu
ziehenden Druckschriften für ein DDR-Patent vorge-
sehene Gebühr in Höhe von 200 DM (Nummer 114 200 des
Gebührenverzeichnisses) entspricht der Gebühr für
die Recherche nach § 43 des Patentgesetzes.

Zu Nummer 3:

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu Teil 5 - Übergangs- und Schlußvorschriften

Zu § 49 - Arbeitnehmererfindungen

Das Patentrecht und das Neuererrecht der DDR enthielten umfassende und zum Teil komplizierte Regelungen über die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen.

Durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 hatte die DDR die Grundsätze des Bundesrechts über Dienstserfindungen und ihre Vergütung in ihr Recht übernommen. Dies war notwendig geworden, weil das Institut des Wirtschaftspatents, das neben dem Recht der Betriebe zur Benutzung der Erfindung auch Ansprüche der Erfinder auf "materielle Anerkennung entsprechend den Rechtsvorschriften" vorsah, durch eben dieses Gesetz abgeschafft wurde.

In den besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag (§ 11) ist bestimmt, daß auf Arbeitnehmererfindungen, die vor dem 3. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet gemacht wurden, die dort vor dem Beitritt geltenden Bestimmungen anwendbar bleiben.

Die vorgesehene Regelung folgt dieser Grundentscheidung, modifiziert sie aber in einigen Punkten.

Es erscheint ausgeschlossen, das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen im nachhinein auf derartige Sachverhalte anzuwenden. Die relativ komplizierten Bestimmungen des Bundesrechts lassen sich hier nicht paßgenau anwenden mit der Folge, daß viele kaum

befriedigend zu lösende Rechtsfragen aufgeworfen würden. So kannte das Recht der DDR beispielsweise nicht die präzise Unterscheidung zwischen Dienst-erfindungen und freien Erfindungen und zwischen Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschlägen oder etwa die Sonderregelung für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst einschließlich des Hochschul-lehrerprivilegs (§§ 40 bis 42 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen).

Es erscheint deshalb als eine sachgerechte und einfache Lösung, es für solche Arbeitnehmererfindungen, die vor dem 3. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet gemacht wurden, bei den bis dahin dort geltenden Vorschriften zu belassen. Dies widerspricht nicht den Interessen der Arbeitnehmererfinder, weil die DDR durch das Gesetz vom 29. Juni 1990 die grundsätzlichen Regelungen des Bundesrechts über Dienst-erfindungen eingeführt hatte und durch § 6 Abs. 3 der Ersten Durchführungsbestimmung zum Patentgesetz - Dienst-erfindungen - vom 30. Juni 1990 (GBl. I Nr. 46 S. 821) die Richtlinien des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung zur Ermittlung der angemessenen Vergütung für anwendbar erklärt wurden.

Der Entwurf sieht drei Ausnahmen von der Weitergeltung des DDR-Rechts vor.

Die erste Ausnahme betrifft das Entstehen und die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs bei unbeschränkter Inanspruchnahme von Dienst-erfindungen, soweit ein solcher Anspruch bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht entstanden war. Nach § 6 Abs. 1 der Ersten Durchführungsbestimmung zum Patentgesetz haben die Erfinder bei unbeschränkter Inanspruch-

nahme einer Diensterfindung nur dann einen Anspruch auf Vergütung, wenn ein Patent vorliegt, das auf alle Schutzvoraussetzungen geprüft ist (§ 18 des DDR-Patentgesetzes). Die Anwendung dieser Bestimmung würde insbesondere dazu führen, daß bei erteilten ungeprüften Wirtschaftspatenten, für die ein Prüfungsantrag nach § 12 Abs. 1 des Entwurfs nicht gestellt wird, der Anspruch des Erfinders nicht mehr entstehen und fällig werden könnte. Im übrigen soll im Interesse der Arbeitnehmer aus den neuen Bundesländern generell sichergestellt werden, daß an das Entstehen des Vergütungsanspruchs keine strengeren Voraussetzungen geknüpft werden als nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Es ist deshalb vorgesehen, daß hier die einschlägigen Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Anwendung finden. Damit entsteht der Vergütungsanspruch gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen mit der unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindung; er wird nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich bereits mit der Aufnahme von Nutzungshandlungen durch den Arbeitgeber fällig.

Eine weitere Ausnahme betrifft die Anwendung der Vorschriften über das Schiedsverfahren. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes soll die Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes auch auf institutioneller Ebene hergestellt werden. § 50 sieht deshalb vor, das bisher bestehende Nebeneinander zweier Einrichtungen zur Beilegung von Streitfällen zu beseitigen und alle Verfahren der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zuzuweisen. Dies erfordert aber die Anwendung der Vorschriften, die für das Verfahren dieser Schiedsstelle gelten. Im übrigen ist mit

dieser Regelung sichergestellt, daß die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen über das Schiedsverfahren auf Erfindungen, die vor dem 3. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet gemacht worden sind, insgesamt zur Anwendung kommen. Somit kann die Schiedsstelle nicht nur in Vergütungsstreitigkeiten - wie es § 28 des DDR-Patentgesetzes vorsah -, sondern in allen die Diensterverfindung betreffenden Streitfällen angerufen werden.

Die letzte Ausnahme betrifft die Anwendung der Vorschriften über das gerichtliche Verfahren, einschließlich der Zuständigkeit (§§ 37 bis 39 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen). Die Anwendung dieser Vorschriften ist aus Gründen der Rechtseinheitlichung notwendig.

Zu § 50 - Überleitung von Schlichtungsverfahren

Die Vorschrift regelt die Überleitung der bei der Schlichtungsstelle für Vergütungsstreitigkeiten des Deutschen Patentamts noch anhängigen Verfahren.

Nach § 28 des Patentgesetzes der DDR in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 29. Juni 1990 war in Streitigkeiten über die Erfindervergütung bei Diensterverfindungen vor Einreichung einer Klage die Schlichtungsstelle anzurufen. Die Schlichtungsstelle setzte sich aus drei Mitgliedern zusammen, die vom Präsidenten des Patentamts berufen wurden. Wegen der Fortgeltung des DDR-Rechts für Arbeitnehmererfindungen, die vor dem Beitritt im Beitrittsgebiet gemacht worden sind (§ 11 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag), blieb die Schlichtungsstelle auch nach dem 3. Oktober 1990 - nunmehr als Einrichtung des Deutschen Patentamts - bestehen.

Auch im Musterbereich gab es eine Schlichtungsstelle für Vergütungsstreitigkeiten (§ 18 der Verordnung der DDR über industrielle Muster in Verbindung mit § 13 der Ersten Durchführungsbestimmung zu dieser Verordnung), die im Rahmen des weitergeltenden DDR-Musterrechts auch nach dem Beitritt für die Beilegung solcher Streitfälle zuständig blieb. Deren Verfahren sind aber von der Schlichtungsstelle nach § 28 des Patentgesetzes der DDR übernommen worden, weil die in § 13 der Ersten Durchführungsbestimmung zur Verordnung über industrielle Muster vorgeschriebene Besetzung (neben einem vom Präsidenten des Patentamts berufenen Vorsitzenden je ein Vertreter des FDGB und des Amtes für industrielle Formgestaltung) nach dem Beitritt nicht mehr realisiert werden konnte.

Die Auflösung der Schlichtungsstelle und die Überleitung der anhängigen Verfahren auf die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ist geboten, da mit Inkrafttreten dieses Gesetzes die Rechtseinheit auch auf institutioneller Ebene hergestellt werden soll. Das Nebeneinander zweier Einrichtungen zur Beilegung von Vergütungsstreitigkeiten erscheint nach Abschluß der zweiten Stufe der Rechtsangleichung nicht mehr vertretbar.

Am 3. Oktober 1990 waren bei der Schlichtungsstelle für Vergütungsstreitigkeiten noch 126 Verfahren anhängig. Es ist davon auszugehen, daß sich die Zahl der unerledigten Verfahren bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes soweit verringert hat, daß die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen die Mehrbelastung ohne personelle Aufstockung verkraften kann.

Zu § 51 - Überleitung von Beschwerde- und Nichtigkeitsverfahren

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift leitet die noch bei den Beschwerdespruchstellen und Spruchstellen für Nichtigerklärung des Deutschen Patentamts anhängigen Verfahren auf das Bundespatentgericht über.

Nach dem Recht der DDR waren für die Entscheidung über Beschwerden gegen Entscheidungen des Patentamts nicht die Gerichte, sondern eigene Beschwerdespruchstellen innerhalb des Amtes zuständig (§ 20 des Patentgesetzes der DDR; § 25 Abs. 3 des Gesetzes über Warenkennzeichen der DDR; § 26 der Verordnung der DDR über industrielle Muster). Für Anträge auf Nichtigerklärung eines Patents sowie auf Nichtigerklärung eines industriellen Musters waren die im Patentamt der DDR gebildeten Spruchstellen für Nichtigerklärung zuständig (§ 21 des Patentgesetzes der DDR; §§ 25, 26 der Verordnung der DDR über industrielle Muster).

Der Ausschluß der Überprüfung der patentamtlichen Entscheidungen durch die Gerichte entspricht nicht nur nicht dem Bundesrecht (siehe § 5 des Entwurfs), sondern widerspricht rechtsstaatlichen Grundsätzen. Deshalb sah schon § 3 Abs. 2 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag vor, daß ab dem 3. Oktober 1990 Beschwerden gegen Entscheidungen in bezug auf DDR-Altanmeldungen nur noch beim Bundespatentgericht eingelegt werden konnten und für die Entscheidungen, die in den noch bei den Spruchstellen anhängigen Verfahren

nach dem 3. Oktober 1990 erlassen wurden, die weitere Überprüfung durch Beschwerde beim Bundespatentgericht möglich war. Die Beschwerdespruchstellen und Spruchstellen für Nichtigklärung sind seit dem 3. Oktober 1990 Teil des Deutschen Patentamts; die noch anhängigen Verfahren wurden dort gemäß den besonderen Bestimmungen im Einigungsvertrag weiterbehandelt.

Am 3. Oktober 1990 waren z.B. im Patentbereich 331 Beschwerdeverfahren (einschließlich Rechtsbeschwerden) bei den Beschwerdespruchstellen und 14 Nichtigklärungsverfahren bei der Spruchstelle für Nichtigklärung anhängig, die nicht alle bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen werden können. Auch im Warenzeichen- und Musterbereich gibt es noch einige nicht erledigte Beschwerdeverfahren. Dagegen ist bei der Spruchstelle für die Nichtigklärung von industriellen Mustern kein Verfahren mehr anhängig.

Durch Absatz 1 werden nunmehr die bei diesen Spruchstellen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch anhängigen Verfahren auf das Bundespatentgericht übergeleitet. Die Vorschrift stellt die Rechtseinheit auch auf dem Gebiet des Verfahrensrechts sicher. Im Interesse der Verfahrensökonomie sollen die Verfahren bei dem Bundespatentgericht in der Lage, in der sie sich befinden, weitergeführt werden. Das anwendbare Recht richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften.

Zu Absatz 2:

Abweichend von der in Absatz 1 vorgesehenen Regelung für vor der Spruchstelle für Nichtigklärung anhängig-

gige Verfahren, welche allein die technischen Schutzrechte betreffen, sollen die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch bei der Spruchstelle für die Löschung von Warenkennzeichen anhängigen Verfahren vom Deutschen Patentamt zu Ende geführt werden. Für die Abwicklung der wenigen noch aus der Zeit vor dem 3. Oktober 1990 anhängigen Verfahren soll künftig die Warenzeichenabteilung des Deutschen Patentamts zuständig sein, deren Entscheidung bereits nach § 3 Abs. 2 Satz 1 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag der Beschwerde zum Bundespatentgericht unterliegt, auch soweit sie (noch) DDR-Recht anzuwenden hat. Eine Überleitung der noch verbliebenen Altverfahren auf das Bundespatentgericht soll hier angesichts der Systematik der §§ 10 und 11 des Warenzeichengesetzes, die die Lösungsverfahren - je nach geltend gemachtem Lösungsgrund - entweder dem Deutschen Patentamt oder den ordentlichen Gerichten zuweisen, unterbleiben.

Zu § 52 - Fristen

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung für den Lauf verfahrensrechtlicher Fristen in bezug auf die nach § 4 erstreckten Schutzrechte mit DDR-Ursprung. Sie beruht auf dem Gedanken des Vertrauensschutzes und bestimmt dementsprechend, daß der Lauf einer verfahrensrechtlichen Frist, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits begonnen hat, sich nach dem bisher anzuwendenden Recht richtet, die Frist also auch nach dem Stichtag noch entsprechend dem früheren Recht abläuft. Praktische Bedeutung wird diese Regelung nur dort erlangen, wo nach den Vorschriften des Einigungsvertrages für eine

Frist bislang noch das Recht der DDR maßgeblich ist und dieses insoweit von der künftig allein maßgeblichen Regelung des bundesdeutschen Rechts abweicht.

Zu § 53 - Gebühren

Zu Absatz 1:

Die Anwendbarkeit des Gebührenrechts des Bundes auf erstreckte DDR-Altrechte und -Altanmeldungen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes folgt bereits aus § 5. Es ist jedoch erforderlich, einen konkreten Anknüpfungspunkt für die Anwendbarkeit dieses Rechts zu bestimmen. Absatz 1 stellt insoweit auf die Fälligkeit der Gebühren ab. Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fällig werdende Gebühren für DDR-Altrechte und -Altanmeldungen sind grundsätzlich nach Maßgabe des Bundesrechts zu entrichten; dies betrifft sowohl die Höhe der Gebühren als auch das Verfahren zur Entrichtung der Gebühren. Demgegenüber sind die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes fällig gewordenen Gebühren noch nach den bislang anwendbaren Vorschriften des DDR-Gebührenrechts zu zahlen.

Die auf Grund der neuen Gebührensätze auf die Anmeldender und Schutzrechtsinhaber aus der ehemaligen DDR zukommende Mehrbelastung ist insgesamt gering und erscheint tragbar. Mit der am 1. Juli 1990 in Kraft getretenen Anordnung über die Gebühren und Kosten des Patentamtes vom 31. Mai 1990 (GBl. I Nr. 33 S. 328) hatte das Patentamt der DDR die Gebührensätze bereits weitgehend an die Gebührensätze des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts angeglichen. Eine Ermäßigung der Gebühren für Altfälle ist daher nicht vorgesehen.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß der Schutzrechtsinhaber auf Grund der Erstreckung Schutz in dem wesentlich größeren gesamtdeutschen Gebiet erhält.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 enthält eine Ausnahmeregelung zu Absatz 1. Sind nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes fällig werdende Gebühren bereits vor Inkrafttreten rechtswirksam vorausgezahlt worden, so gilt die Gebührensschuld als getilgt mit der Folge, daß das Deutsche Patentamt einen etwaigen Unterschiedsbetrag nicht nachfordern kann. Diese Regelung erscheint aus Billigkeitsgründen geboten, um die auch nach dem DDR-Gebührenrecht gegebene Möglichkeit der rechtswirksamen Vorauszahlung nicht zu entwerten, und vermeidet im übrigen den Verwaltungsaufwand für die Beitreibung geringfügiger Differenzbeträge.

Zu § 54 - Anwendung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und sonstiger Rechtsvorschriften

Der Entwurf sieht in einer Vielzahl von Bestimmungen Kollisions- und Abgrenzungsregeln vor, die von eindeutigen Kriterien, wie z.B. ausdrücklich festgelegten Zeitpunkten ausgehen. Diese Regelungen sind, wie auch sonst im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, in dem z.B. der Festlegung des Prioritätszeitpunkts für die Bestimmung des Vorrangs von Rechten überragende Bedeutung zukommt, auch in diesem Entwurf unentbehrlich. Einen Ausdruck findet dies z.B. in den Vorschriften über die Kollision von Schutzrechten (§§ 26 ff.), bei denen es z.B. für das Recht zur Weiterbenutzung auf die Aufnahme der Benutzung im schutzrechtsfreien Raum

vor dem 1. Juli 1990 ankommt. Auch die Berechtigung, ältere Markenrechte geltend zu machen, ist an diesen schon im Einigungsvertrag enthaltenen Stichtag geknüpft.

Die in dem Entwurf vorgeschlagenen Regelungen sind allerdings insoweit nicht als abschließend zu verstehen, als die Anwendung traditioneller Rechtsgrundsätze, die sich aus dem Recht gegen den unlauteren Wettbewerb oder dem bürgerlichen Recht, wie z.B. über den Rechtsmißbrauch (§ 242 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und sittenwidrige Handlungen (§ 826 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ergeben, durch die Regelungen dieses Entwurfs ausgeschlossen würde.

Dies entspricht der bisherigen Rechtsprechung, die insbesondere im Kennzeichenrecht dem Erwerb formaler Rechtspositionen, wie z.B. durch Anmeldung eines Warenzeichens, in Fällen sittenwidrigen Handelns zu Lasten eines bestimmten Mitbewerbers die Anerkennung versagt hat (vgl. z.B. BGH GRUR 1967 S. 298 - "Modess"; BGH GRUR 1967 S. 304 - "Siroset"; BGH GRUR Int. 1969 S. 257 - "Recrin"; BGH GRUR 1980 S. 110 - "Torch"). Aber auch in anderen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes, wie z.B. beim Schutz von Mustern und Modellen, entspricht es ständiger Rechtsprechung, daß die Vorschriften des allgemeinen Rechts, insbesondere des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, in geeigneten Fällen ergänzend neben dem sondergesetzlichen Schutz Anwendung finden (vgl. z.B. BGH GRUR 1973 S. 478 - "Modeneuheit", BGH GRUR 1983 S. 377 - "Brombeer-Muster").

Um klarzustellen, daß auch die in diesem Entwurf enthaltenen Regelungen insbesondere für die Kollisionstatbestände keine in jeder Hinsicht abschließende Regelung darstellen sollen, soll eine ausdrückliche Bestimmung darüber aufgenommen werden.

§ 54 ergänzt damit die bei den einzelnen Vorschriften teilweise schon enthaltenen Ausnahmeregelungen, wie insbesondere die Unbilligkeitsklauseln in den §§ 26 Abs. 2, 28 Abs. 1 und 30 Abs. 2.

Sie kann insbesondere auch in den Fällen Bedeutung erlangen, in denen bei einer Anwendung der genannten Unbilligkeitsklauseln zwar Unterlassungsansprüche nicht durchgreifen, in denen aber darüber hinaus die Beseitigung eines unlauter oder rechtsmißbräuchlich erworbenen entgegenstehenden Schutzrechts begehrt wird. Dies kann, wie die vorstehend aufgeführten Entscheidungen zeigen, vor allem im Markenrecht auftreten. Aber auch bei der Kollision von Rechten in anderen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes kann es Fallkonstellationen geben, in denen die allein auf einen festgesetzten Termin, wie z.B. den Prioritätstag, oder auf einen bestimmten Stichtag abstellende Behauptung einer formalen Rechtsposition, wie z.B. bei dem vorgesehenen Weiterbenutzungsrecht (§ 28), zu im Einzelfall ungerechtfertigten Ergebnissen führen würde und deshalb ein Rückgriff auf die allgemeinen Vorschriften über die mißbräuchliche Ausübung von Rechten erforderlich werden kann.

Insgesamt geht die Bundesregierung davon aus, daß mit dem Vorbehalt der Anwendung des Gesetzes gegen

den unlauteren Wettbewerb und anderer Vorschriften des allgemeinen Rechts ein ausreichendes Instrumentarium zur Verfügung steht, um im Einzelfall umfassend gegen unlauter oder rechtsmißbräuchlich erworbene Rechtspositionen auch dann vorzugehen, wenn die besonderen Bestimmungen, die der Entwurf vorsieht, für sich allein keinen umfassenden Schutz ermöglichen sollten.

Zu § 55 - Wählbarkeit in den Vorstand der Patentanwaltskammer nach § 59 der Patentanwaltsordnung

Zur Beschleunigung der Integration der Patentanwälte aus den neuen Bundesländern macht die Vorschrift eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß in den Kammervorstand nur gewählt werden kann, wer den Beruf des Patentanwalts seit mindestens fünf Jahren ohne Unterbrechung ausübt (§ 59 Nr. 3 der Patentanwaltsordnung). Patentanwälte, die nach der Maßgabe in Anlage I Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 11 Buchstabe a) des Einigungsvertrages (BGBl. 1990 II S. 885, 932) zur Patentanwaltschaft zugelassen sind, oder nach der Maßgabe in Anlage I Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 11 Buchstabe b) vom Präsidenten des Patentamts zugelassen worden sind, waren in der Mehrzahl in Unternehmen tätig und üben daher den Beruf des Patentanwalts noch nicht seit fünf Jahren aus. Um auch diesen Personenkreis an der Verantwortung im Kammervorstand beteiligen zu können, wird die bis zum Ende des Jahre 1995 befristete Ausnahmebestimmung geschaffen.

Zu § 56 - Inkrafttreten

Die Vorschrift schlägt als Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes den ersten Tag des Monats, der auf die Verkündung folgt, vor, da die Anwendung des Gesetzes keine besonderen, nur innerhalb einer längeren Frist zu bewältigenden Vorbereitungsmaßnahmen erfordert.

18.10.91

Stellungnahme

des Bundesrates

zum

Entwurf eines Gesetzes über die Erstreckung von gewerblichen
Schutzrechten (Erstreckungsgesetz - ErstrG)

Der Bundesrat hat in seiner 635. Sitzung am 18. Oktober 1991
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen
den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.