

29.12.95

R - Fz - K

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Markenrechtsänderungsgesetzes 1996

A. Zielsetzung

Das Inkrafttreten der Verordnung des Rates der Europäischen Union über die Gemeinschaftsmarke erfordert Anpassungen des Deutschen Markenrechts, um den europäischen mit dem nationalen Markenschutz zu koordinieren und die Umwandlung von Gemeinschaftsmarken in nationale Marken zu ermöglichen.

B. Lösung

Die erforderlichen Anpassungen werden durch Änderungen des Deutschen Markengesetzes vorgenommen, in das ein neuer Abschnitt mit Titel "Gemeinschaftsmarken" eingefügt wird.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Negative Auswirkungen auf die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden oder Gemeindeverbänden sind nicht zu erwarten.

Fristablauf: 09.02.96

Zwar wird die Möglichkeit der Umwandlung von Gemeinschaftsmarken in nationale Marken zu einer Mehrbelastung des Deutschen Patentamts führen. Diese Mehrbelastung wird jedoch zum Teil dadurch ausgeglichen werden, daß aufgrund des gemeinschaftsrechtlichen Markenschutzes und der Umwandlungsmöglichkeit auf nationale Marken verzichtet wird. Außerdem werden der Mehrbelastung des Deutschen Patentamts entsprechend höhere Gebühreneinnahmen gegenüberstehen.

Die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau werden nicht berührt.

Bundesrat

Drucksache 888/95

29.12.95

R - Fz - K

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Markenrechtsänderungsgesetzes 1996

Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
031 (121) - 421 03 - Ma 4/95

Bonn, den 29. Dezember 1995

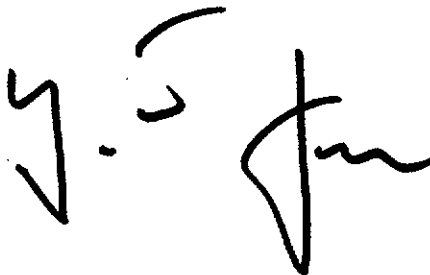
An den
Präsidenten des Bundesrates

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

Entwurf eines Markenrechtsänderungs-
gesetzes 1996

mit Begründung und Vorblatt.

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. S. J.' or similar, written in a cursive style.

Fristablauf: 09.02.96

Entwurf eines Markenrechtsänderungsgesetzes 1996

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 - Änderung des Markengesetzes

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156) wird wie folgt geändert:

1. § 27 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt:

"(4) Betrifft der Rechtsübergang nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so ist mit dem Antrag auf Eintragung des Übergangs eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Gebühr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt. Im übrigen sind die Vorschriften über die Teilung der Eintragung mit Ausnahme von § 46 Abs. 2 und 3 Satz 1 bis 3 entsprechend anzuwenden."

2. § 29 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt:

"(3) Wird das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht durch ein Insolvenzverfahren erfaßt, so wird dies auf Antrag des Insolvenzverwalters oder auf Ersuchen des Insolvenzgerichts in das Register eingetragen. Im Falle der Eigenverwaltung (§ 270 der Insolvenzordnung) tritt der Sachwalter an die Stelle des Insolvenzverwalters."

3. In § 65 Abs. 1 Nr. 7 wird nach dem Wort "Akteneinsicht" das Wort "und" durch ein Komma ersetzt. Nach dem Wort "Marken" werden die Worte angefügt "und das Verfahren über die Umwandlung von Gemeinschaftsmarken".
4. An die Überschrift des Teils 5 werden ein Strichpunkt und das Wort "Gemeinschaftsmarken" angefügt.
5. Nach § 125 wird folgender neuer Abschnitt eingefügt:

"Abschnitt 3

Gemeinschaftsmarken

§ 125 a

Anmeldung von Gemeinschaftsmarken beim Patentamt

Werden beim Patentamt Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken nach Artikel 25 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG Nr. L 11 S. 1) eingereicht, so vermerkt das Patentamt auf der Anmeldung den Tag des Eingangs und leitet die Anmeldung ohne Prüfung unverzüglich an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) weiter.

§ 125 b

Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Marken, die nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke angemeldet oder eingetragen worden sind, in folgenden Fällen anzuwenden:

1. Für die Anwendung des § 9 (Relative Schutzhindernisse) sind angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarken mit älterem Zeitrang den nach diesem Gesetz angemeldeten oder eingetragenen Marken mit älterem Zeitrang gleichgestellt, jedoch mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Bekanntheit im Inland gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 die Bekanntheit in der Gemeinschaft gemäß Arti-

kel 9 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe c) der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke tritt.

2. Dem Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke stehen zusätzlich zu den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die gleichen Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 und 7), auf Vernichtung (§ 18) und auf Auskunftserteilung (§ 19) zu wie dem Inhaber einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke.
3. Werden Ansprüche aus einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke gegen die Benutzung einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang geltend gemacht, so ist § 21 Abs. 1 (Verwirkung) entsprechend anzuwenden.
4. Wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke (§ 42) auf eine eingetragene Gemeinschaftsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist § 43 Abs. 1 (Glaubhaftmachung der Benutzung) entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit älterem Zeitrang gemäß Artikel 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke tritt.
5. Wird ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer Marke (§ 51 Abs. 1) auf eine eingetragene Gemeinschaftsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist
 - a) § 51 Abs. 2 Satz 1 (Verwirkung) entsprechend anzuwenden;
 - b) § 55 Abs. 3 (Nachweis der Benutzung) mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Gemeinschaftsmarke nach Artikel 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke tritt.

6. Anträge auf Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr können von Inhabern eingetragener Gemeinschaftsmarken in gleicher Weise gestellt werden wie von Inhabern nach diesem Gesetz eingetragener Marken. Die §§ 146 bis 149 sind entsprechend anzuwenden.

§ 125 c

Nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke

- (1) Ist für eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 oder 35 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen worden und ist die im Register des Patentamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Abs. 6 oder wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 gelöscht worden, so kann auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden.
- (2) Die Feststellung der Ungültigkeit erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Löschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit. Jedoch kann die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift auch schon in dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer oder wegen Verzichts gelöscht worden ist.
- (3) Das Verfahren zur Feststellung der Ungültigkeit richtet sich nach den Vorschriften, die für das Verfahren zur Löschung einer eingetragenen Marke gelten, mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Löschung der Eintragung der Marke die Feststellung ihrer Ungültigkeit tritt.

§ 125 d

Umwandlung von Gemeinschaftsmarken

(1) Ist dem Patentamt ein Antrag auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke nach Artikel 109 Abs. 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke übermittelt worden, so hat der Anmelder innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zugang des Umwandlungsantrags beim Patentamt eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Umwandlung für Waren oder Dienstleistungen beantragt, die in mehr als drei Klassen der Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen fallen, so ist außerdem für jede weitere Klasse eine Klassengebühr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt der Umwandlungsantrag als nicht gestellt.

(2) Das Patentamt prüft, ob der Umwandlungsantrag nach Artikel 108 Abs. 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke zulässig ist. Ist der Umwandlungsantrag unzulässig, so wird er zurückgewiesen.

(3) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die noch nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen war, so wird der Umwandlungsantrag wie die Anmeldung einer Marke zur Eintragung in das Register des Patentamts behandelt mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Anmeldetages im Sinne des § 33 Abs. 1 der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke im Sinne des Artikels 27 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke oder der Tag einer für die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität tritt. War für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen worden, so tritt dieser Zeitrang an die Stelle des nach Satz 1 maßgeblichen Tages.

(4) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die bereits als Gemeinschaftsmarke eingetragen war, so trägt das Patentamt die Marke ohne weitere Prüfung unmittelbar nach § 41 unter Wahrung ihres ursprünglichen Zeitrangs in das Register ein. Gegen die Eintragung kann Widerspruch nicht erhoben werden.

(5) Im Übrigen sind auf Umwandlungsanträge die Vorschriften dieses Gesetzes für die Anmeldung von Marken anzuwenden.

§ 125 e

Gemeinschaftsmarkengerichte; Gemeinschaftsmarkenstreitsachen

(1) Für alle Klagen, für die nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die Gemeinschaftsmarkengerichte im Sinne von Artikel 91 Abs. 1 der Verordnung zuständig sind (Gemeinschaftsmarkenstreitsachen), sind als Gemeinschaftsmarkengerichte erster Instanz die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

(2) Gemeinschaftsmarkengericht zweiter Instanz ist das Oberlandesgericht, in dessen Bezirk das Gemeinschaftsmarkengericht erster Instanz seinen Sitz hat.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Gemeinschaftsmarkenstreitsachen für die Bezirke mehrerer Gemeinschaftsmarkengerichte einem dieser Gerichte zuzuweisen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

(4) Die Länder können durch Vereinbarung den Gemeinschaftsmarkengerichten eines Landes obliegende Aufgaben ganz oder teilweise dem zuständigen Gemeinschaftsmarkengericht eines anderen Landes übertragen.

(5) Auf Verfahren vor den Gemeinschaftsmarkengerichten ist § 140 Abs. 3 bis 5 entsprechend anzuwenden.

§ 125 f

Unterrichtung der Kommission

Das Bundesministerium der Justiz teilt der Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Gemeinschaftsmarkengerichte erster und zweiter Instanz sowie jede Änderung der Anzahl, der Bezeichnung oder der örtlichen Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte erster und zweiter Instanz mit.

§ 125 g

Örtliche Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte

Sind nach Artikel 93 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke deutsche Gemeinschaftsmarkengerichte international zuständig, so gelten für die örtliche Zuständigkeit dieser Gerichte die Vorschriften entsprechend, die anzuwenden wären, wenn es sich um eine beim Patentamt eingereichte Anmeldung einer Marke oder um eine im Register des Patentamts eingetragene Marke handelte. Ist eine Zuständigkeit danach nicht begründet, so ist das Gericht örtlich zuständig, bei dem der Kläger seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

§ 125 h

Insolvenzverfahren

(1) Ist dem Insolvenzgericht bekannt, daß zur Insolvenzmasse eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke gehört, so ersucht es das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) im unmittelbaren Verkehr,

1. die Eröffnung des Verfahrens und, soweit nicht bereits darin enthalten, die Anordnung einer Verfügungsbeschränkung,

2. die Freigabe oder die Veräußerung der Gemeinschaftsmarke oder der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke,
3. die rechtskräftige Einstellung des Verfahrens und
4. die rechtskräftige Aufhebung des Verfahrens, im Falle einer Überwachung des Schuldners jedoch erst nach Beendigung dieser Überwachung, und einer Verfügungsbeschränkung

in das Register für Gemeinschaftsmarken oder, wenn es sich um eine Anmeldung handelt, in die Akten der Anmeldung einzutragen.

(2) Die Eintragung in das Register für Gemeinschaftsmarken oder in die Akten der Anmeldung kann auch vom Insolvenzverwalter beantragt werden. Im Falle der Eigenverwaltung (§ 270 der Insolvenzordnung) tritt der Sachwalter an die Stelle des Insolvenzverwalters."

6. § 143 wird wie folgt geändert:

- a) Es wird folgender neuer Absatz 1 a eingefügt:

"(1 a) Ebenso wird bestraft, wer die Rechte des Inhabers einer nach Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft geschützten Marke verletzt, soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 7 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist."

- b) In Absatz 4 werden die Worte "des Absatzes 1" durch die Worte "der Absätze 1 und 1 a" ersetzt.

- c) Es wird folgender Absatz 7 angefügt:

"(7) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

die Tatbestände zu bezeichnen, die als Straftaten nach Absatz 1 a geahndet werden können, soweit dies zur Durchsetzung des in Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft vorgesehenen Schutzes von Marken erforderlich ist."

7. § 144 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

- a) In Nummer 1 werden die Worte "auch in Verbindung mit Abs. 4" durch die Worte "jeweils auch in Verbindung mit Abs. 4 oder einer Rechtsverordnung nach § 137 Abs. 1" ersetzt.
- b) In Nummer 2 werden nach der Angabe "Abs. 4 " die Worte "oder einer Rechtsverordnung nach § 137 Abs. 1" eingefügt.

8. In § 146 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1. Dezember 1986 über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren in den zollrechtlich freien Verkehr (ABl. EG Nr. L 357 S. 1)" durch die Worte "Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr (ABl. EG Nr. L 341 S. 8)" ersetzt.

9. In der Überschrift des § 150 wird die Angabe "Verordnung (EWG) Nr. 3842/86" durch die Angabe "Verordnung (EG) Nr. 3295/94" ersetzt.

10. Es wird folgender § 165 angefügt:

"§ 165.

**Übergangsvorschrift aus Anlaß der
Insolvenzrechtsreform**

Bis zum 1. Januar 1999 ist § 125 h mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des Insolvenzverfahrens das Konkursverfahren, an die Stelle des Insolvenzgerichts das Konkursgericht, an die Stelle der Insolvenzmasse die Konkursmasse und an die Stelle des Insolvenzverwalters der Konkursverwalter tritt."

Artikel 2 - Änderung der Strafprozeßordnung

In § 374 Abs. 1 Nr. 8 der Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 9 Abs. 2 des Gesetzes vom 21. August 1995 (BGBl. I S. 1050) geändert worden ist, wird nach der Angabe "§ 143 Abs. 1" die Angabe "und 1 a" eingefügt.

Artikel 3 - Änderung des Patentgebührengesetzes

Die Anlage zu § 1 (Gebührenverzeichnis) des Patentgebührengesetzes vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2188), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In den Nummern 131 700 und 133 400 werden nach dem Wort "Teilung" jeweils die Worte "oder Teilübertragung" eingefügt.
2. An die Überschrift vor Nr. 135 100 werden folgende Worte angefügt "oder einer Gemeinschaftsmarke".

3. In den Nummern 135 100 bis 135 300 wird nach der Angabe "§ 125 Abs. 2," jeweils die Angabe eingefügt "§ 125 d Abs. 1,".

Artikel 4 - Änderung des Urheberrechtsgesetzes

§ 111 a des Urheberrechtsgesetzes vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 1995 (BGBl. I S. 842) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Worten "die Vervielfältigungsstücke" die Worte eingefügt ", soweit nicht die Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr (ABl. EG Nr. L 341 S. 8) in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist,".
2. Es wird folgender neuer Absatz 8 angefügt:

"(8) In Verfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 3295/94 sind die Absätze 1 bis 7 entsprechend anzuwenden, soweit in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist."

Artikel 5 - Inkrafttreten

(1) Artikel 1 Nr. 2 dieses Gesetzes tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

(2) Im übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung in Kraft.

B e g r ü n d u n g

I. Allgemeines

1. Hauptziel dieses Gesetzentwurfs ist es, in das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 die Vorschriften einzufügen, die durch das Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (Verordnung über die Gemeinschaftsmarke) erforderlich geworden sind. Zwar bedarf diese Verordnung als unmittelbar geltendes Gemeinschaftsrecht grundsätzlich keiner Umsetzung in das nationale Recht. Es sind jedoch Vorschriften erforderlich, die das durch die Verordnung geschaffene System der Gemeinschaftsmarke mit der deutschen Markenrechtsordnung koordinieren, beispielsweise das Verhältnis des durch eine Gemeinschaftsmarke erlangten Schutzes zum nationalen Markenschutz und die nationale Durchsetzung der Rechte aus einer Gemeinschaftsmarke regeln.

Teilweise sind derartige nationale Vorschriften in der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke selbst vorgesehen, teilweise sind sie durch die Markenrechtsrichtlinie - Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG) - vorgeschrieben.

Die entsprechende Ergänzung des Markengesetzes geschieht im wesentlichen dadurch, daß in dessen Teil 5, der bisher aus zwei Abschnitten besteht und die Ausführungsvorschriften zum Madrider Markenabkommen und zum Protokoll von 1989 zu diesem Abkommen enthält, ein dritter Abschnitt mit dem Titel "Gemeinschaftsmarken"

eingefügt wird (Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzentwurfs). Denkbar wäre auch, diese Ergänzung des Markengesetzes in der Weise vorzunehmen, daß ein neuer Teil 10 am Ende des Gesetzes angefügt würde (vgl. die Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes, Bundestags-Drucksache 12/6581, S. 59). Dies hätte den Vorteil, die bisherige Paragraphenfolge unverändert zu lassen und Paragraphenbezeichnungen mit angefügten Buchstaben zu vermeiden. Gegen diese Möglichkeit spricht aber entscheidend, daß sie mit der Systematik des Markengesetzes nicht vereinbar wäre.

Im Zusammenhang mit dem Recht der Gemeinschaftsmarke werden außerdem kleinere Änderungen an anderen Stellen des Markengesetzes (§§ 65, 143) und Anpassungen der Strafprozeßordnung und des Patentgebührengesetzes erforderlich (vgl. Artikel 1 Nr. 3, 6, Artikel 2 und Artikel 3 Nr. 2, 3 des Gesetzentwurfs).

Ursprünglich hatte die Bundesregierung beabsichtigt, den gesetzgebenden Körperschaften noch vor der Verabschiedung des Markengesetzes Vorschläge für die Anpassung dieses Gesetzes an die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke zu unterbreiten. Wegen des Zeitdrucks bei der Beratung des Markengesetzes in den letzten Monaten der vergangenen Legislaturperiode ließ sich dies aber nicht verwirklichen. Die dadurch eingetretene Verzögerung hat sich bisher nicht nachteilig ausgewirkt, da das für die Erteilung von Gemeinschaftsmarken zuständige "Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)" in Alicante/Spanien noch im Aufbau begriffen ist. Nach der gegenwärtigen Planung soll das Amt am 1. April 1996 seine Tätigkeit aufnehmen; Markenmeldungen, die in den ersten drei Monaten des Jahres 1996 beim Amt eingegangen sind, sollen als am 1. April 1996 eingereicht gelten. In Artikel 143 Abs. 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ist eine Frist bis Anfang 1997 für Maßnahmen vorgesehen, die die Mitgliedstaaten zur Koordi-

nierung des Rechts der Gemeinschaftsmarke mit dem nationalen Recht vorzunehmen haben.

2. Ein zweiter Regelungskomplex des Gesetzentwurfs betrifft die Anpassung des Markengesetzes und des Urheberrechtsgesetzes an das Inkrafttreten der neuen EG-Produktpiraterieverordnung - Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 -. Diese Verordnung verstärkt den Schutz, der bisher durch die EG-Produktpiraterieverordnung von 1986 - Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1. Dezember 1986 - gewährt wurde, in verschiedener Hinsicht; insbesondere werden jetzt auch Verletzungen von Urheberrechten, verwandten Schutzrechten und Geschmacksmusterrechten erfaßt.

Zur Verzahnung des unmittelbar geltenden Gemeinschaftsrechts mit dem deutschen Recht sind hier nur kleinere Gesetzesänderungen erforderlich, nämlich die redaktionelle Anpassung der §§ 146 und 150 Markengesetz und Ergänzungen des § 111 a Urheberrechtsgesetz (vgl. Artikel 1 Nr. 8, 9 und Artikel 4 des Gesetzentwurfs).

In der Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes ist erwogen worden, die neue EG-Verordnung zum Anlaß zu nehmen, auch das deutsche Recht der Grenzbeschlagnahme zur Bekämpfung der Produktpiraterie zu verschärfen (Bundestags-Drucksache 12/6581, S. 127). Während die bisherige EG-Produktpiraterieverordnung von 1986 die Grenzbeschlagnahme nur an den Fall der Einfuhr anknüpft, erfaßt die neue EG-Verordnung auch den Fall der Ausfuhr und bestimmte Fälle der Durchfuhr - nämlich das sog. externe Versandverfahren, das regelmäßig darin besteht, daß die Ware in einem versiegelten Behältnis durch das Territorium der Gemeinschaft durchgeführt wird. Das deutsche Recht der Grenzbeschlagnahme, das durch das Produktpirateriegesetz vom 7. März 1990 (BGBl. I

S. 422) geschaffen worden ist und die EG-Verordnung ergänzt - insbesondere für den innergemeinschaftlichen Verkehr und für den Fall der Verletzung von Schutzrechten, die vom EG-Recht nicht erfaßt werden -, regelt bisher nur die Fälle der Einfuhr und der Ausfuhr. Zur weiteren Effektivierung der Bekämpfung der Produktpiraterie könnte es beitragen, auch das innerdeutsche Recht der Grenzbeschlagnahme auf den Fall der Durchfuhr zu erstrecken. Dies würde Änderungen des § 146 Abs. 1 Satz 1 Markengesetz sowie des § 142 a Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz, des § 25 a Abs. 1 Satz 1 Gebrauchsmustergesetz, des § 111 a Abs. 1 Satz 1 Urheberrechtsgesetz und des § 40 a Abs. 1 Satz 1 Sortenschutzgesetz erforderlich machen. In der Regelung des § 151 Abs. 1 Satz 1 Markengesetz über die Beschlagnahme wegen Verletzung geschützter geographischer Herkunftsangaben ist schon heute die Durchfuhr der Einfuhr und der Ausfuhr gleichgestellt.

Im vorliegenden Entwurf ist dennoch davon abgesehen worden, das Recht der Grenzbeschlagnahme generell auf den Fall der Durchfuhr zu erstrecken. Auch nach einer solchen Änderung der einschlägigen Vorschriften bliebe Voraussetzung für ein Einschreiten der Zollbehörden, daß eine Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten offensichtlich ist (vgl. z.B. § 146 Abs. 1 Satz 1 Markengesetz). Die bloße Durchfuhr einer Ware, die aus dem Ausland kommt und für das Ausland bestimmt ist, bedeutet aber jedenfalls nach der bisher herrschenden Rechtsprechung und Lehre kein Inverkehrbringen im Inland und damit wegen des Grundsatzes der Territorialität des Rechts des geistigen Eigentums keine Verletzung eines deutschen Schutzrechts. Wenn auch einer Fortentwicklung der Rechtsprechung zu dieser Frage unter Berücksichtigung des neuen europäischen Rechts kein Hindernis in den Weg gelegt werden sollte (vgl. auch die Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes, Bundestags-Drucksache 12/6581, S. 75), so spricht doch

für diese Auffassung, daß die Durchfuhr allenfalls zu einer Gefährdung der Rechte des inländischen Schutzrechtsinhabers führt und damit eine andere Qualität hat als die z.B. in § 14 Abs. 3 Markengesetz aufgeführten Verletzungshandlungen. Hält man aber an dieser Auffassung fest, so würde eine Ausdehnung der innerdeutschen Vorschriften über die Grenzbeschlagnahme auf den Fall der Durchfuhr keine praktische Bedeutung gewinnen.

Im übrigen kann der Fall, daß eine Ware nach Deutschland eingeführt, hier weiterveräußert oder bearbeitet und anschließend wieder ausgeführt werden soll, schon nach dem bisherigen Recht der Grenzbeschlagnahme mit den Begriffen der Einfuhr und der Ausfuhr erfaßt werden. Auch bleibt es dem Inhaber eines inländischen Schutzrechts im Falle der Durchfuhr unbenommen, die Rechte geltend zu machen, die ihm aus einem entsprechenden Schutzrecht im Bestimmungsland zustehen.

3. Der Gesetzentwurf enthält weiter einige Anpassungen des Markengesetzes, die durch die Verabschiedung der Insolvenzrechtsreform erforderlich geworden sind. Die Vorschrift über die Erfassung des Rechts, das durch die Eintragung einer Marke begründet wird, durch ein Konkursverfahren (§ 29 Abs. 3) wird mit Wirkung vom 1. Januar 1999, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Insolvenzordnung, auf das neue Insolvenzverfahren umgestellt (Artikel 1 Nr. 2, Artikel 5 Abs. 1 des Gesetzentwurfs). Entsprechend wird die Behandlung einer Gemeinschaftsmarke im Insolvenzfall geregelt, wobei hier eine besondere Übergangsvorschrift erforderlich ist (vgl. Artikel 1 Nr. 5, 10 des Gesetzentwurfs: neue §§ 125 h, 165 Markengesetz).
4. Schließlich werden im Rahmen des Gesetzentwurfs zwei Vorschriften des Markengesetzes präzisiert. Bei der Ausarbeitung der Markenverordnung, die Durchführungsvorschriften zu diesem Gesetz enthält, hat sich ge-

zeigt, daß die Regelung über die Teilübertragung von Marken in § 27 Abs. 4 Markengesetz neu gestaltet werden sollte (Artikel 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs); dies führt zu einer Folgeänderung im Patentgebührengesetz (Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzentwurfs). Außerdem wird die Tragweite der Strafvorschrift des § 144 Markengesetz durch Bezugnahme auf die Rechtsverordnungen nach § 137 verdeutlicht, um den Anforderungen an die Bestimmtheit von Strafvorschriften besser Rechnung zu tragen (Artikel 1 Nr. 7 des Gesetzentwurfs).

5. Die in dem Gesetzentwurf getroffenen Regelungen über das Verfahren im Deutschen Patentamt betreffend die Gemeinschaftsmarken werden zu einer Mehrbelastung dieses Amtes führen. Dies gilt insbesondere für die Möglichkeit der Umwandlung von Gemeinschaftsmarken in nationale Marken (Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzentwurfs, neuer § 125 d Markengesetz). Diese Mehrbelastung ist jedoch durch die EG-Verordnung über die Gemeinschaftsmarke vorgegeben. Sie wird zum Teil dadurch ausgeglichen werden, daß aufgrund des gemeinschaftsrechtlichen Markenschutzes und der Umwandlungsmöglichkeit auf nationale Marken verzichtet wird. Außerdem werden der Mehrbelastung des Deutschen Patentamts entsprechend höhere Gebühreneinnahmen gegenüberstehen.

Die Bestimmung von "Gemeinschaftsmarkengerichten", denen die Entscheidung von Streitigkeiten über Gemeinschaftsmarken obliegt (Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzentwurfs, neuer § 125 e Markengesetz), ist ebenfalls durch die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke vorgegeben. Auch insoweit gilt, daß die Gemeinschaftsmarke zum Teil an die Stelle der nationalen Marke treten wird; die Streitigkeiten über nationale Marken werden also zurückgehen.

Im übrigen wird der Gesetzentwurf nicht zu Mehrbelastungen der Haushalte des Bundes, der Länder, der Gemeinden oder der Gemeindeverbände führen.

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, können ausgeschlossen werden.

II. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Markengesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 27 Abs. 4)

Aus § 27 Abs. 1 Markengesetz ergibt sich, daß die Rechtsstellung des Markeninhabers auch für einen Teil der geschützten Waren oder Dienstleistungen übertragen werden kann. Auf eine solche Teilübertragung findet nach der bisherigen Fassung des § 27 Abs. 4 Markengesetz § 46, die Vorschrift über die Teilung der Eintragung, entsprechende Anwendung. Wesentliches Ziel dieser Verweisung ist nach der Begründung des Regierungsentwurfs des Markenrechtsreformgesetzes, "daß für die Teilübertragung einer eingetragenen Marke wegen des damit verbundenen Aufwands - Anlegung neuer Akten, Zuteilung neuer Nummern usw. - auch eine Gebühr zu zahlen sein wird, wie dies in § 46 Abs. 3 vorgesehen ist" (Bundestags-Drucksache 12/6581, S. 84).

§ 46 Markengesetz enthält jedoch weitere Regelungen, die für die Teilübertragung nicht passen, weil bei dieser im Unterschied zur bloßen Teilung die Interessen des begünstigten Dritten zu beachten sind. Bei der Ausarbeitung der Durchführungsvorschriften in der Markenverordnung vom 30. November 1994 (BGBl. I S. 3555) sind daher zwei der Regelungen in § 46 nicht auf die Teilübertragung erstreckt worden (vgl. § 32 Markenverordnung): Die Teilübertragung kann nicht durch einen Widerspruch gegen die Eintragung der Marke blockiert werden (Abweichung von § 46 Abs. 2). Außerdem erscheint die für die Teilung vorgesehene Sanktion, daß eine Verzögerung der Einreichung der Unterlagen oder der Einzahlung der Gebühren als Verzicht auf die Ein-

tragung des abgetrennten Teils gilt (§ 46 Abs. 3 Satz 3), für die Teilübertragung zu hart; stattdessen ist bestimmt, daß der Antrag auf Eintragung des Teilübergangs als nicht gestellt gilt, solange die Gebühr nicht gezahlt ist.

Es empfiehlt sich, diese Abweichungen von § 46 Markengesetz in den Wortlaut des § 27 Abs. 4 Markengesetz aufzunehmen. Dies geschieht durch die vorgeschlagene Neufassung. Satz 1 legt die Gebührenpflicht der Eintragung fest; die entsprechenden Gebührensätze ergeben sich aus den Nummern 131 700 und 133 400 des Gebührenverzeichnisses im Patentgebührengesetz, die durch Artikel 3 Nr. 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs in der Formulierung angepaßt werden. Durch Satz 2 wird klargestellt, daß die Sanktion für eine Verzögerung bei der Einzahlung einer Gebühr darin besteht, daß der entsprechende Antrag bis zur Zahlung der Gebühr als nicht gestellt gilt. Nach Satz 3 sind ergänzend die Vorschriften über die Teilung einer Eintragung heranzuziehen; ausgeschlossen sind dabei die Materien, die bereits in § 32 Abs. 2 und 3 Markenverordnung abweichend vom Recht der Teilung geregelt sind.

Zu Nummer 2 (§ 29 Abs. 3)

Die Vorschrift, die nach ihrem bisherigen Wortlaut die Auswirkungen eines Konkursverfahrens auf das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht behandelt, bedarf der Anpassung an die Insolvenzrechtsreform. Durch Artikel 2 Nr. 4, Artikel 110 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911) wird die Konkursordnung mit Wirkung vom 1. Januar 1999 aufgehoben; an die Stelle des Konkursverfahrens - und der übrigen Verfahrenstypen des geltenden Insolvenzrechts - tritt das Insolvenzverfahren, an die Stelle des Konkursgerichts das Insolvenzgericht und an die Stelle des Konkursverwalters der Insolvenzverwalter. Bei der entsprechenden Neufassung des § 29 Abs. 3 Markengesetz wird auch der Fall berücksichtigt, daß bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens von der Bestellung eines Insolvenzverwal-

ters abgesehen und dem Schuldner die Verfügungsbefugnis über sein Vermögen mit der Einschränkung belassen wird, daß ein Sachwalter die Aufsicht führt (Eigenverwaltung nach den §§ 270 bis 285 Insolvenzordnung).

Die Vorschrift wird ergänzt durch Artikel 5 Abs. 1 des Gesetzentwurfs, der das Inkrafttreten der Neufassung des § 29 Abs. 3 Markengesetz bis zum Inkrafttreten der Insolvenzordnung hinausschiebt.

Zu Nummer 3 (§ 65 Abs. 1 Nr. 7)

Die vorgesehene Erweiterung der Verordnungsermächtigung des § 65 Abs. 1 Markengesetz wird es ermöglichen, in der Markenverordnung auch die Einzelheiten des Verfahrens der Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke in eine nationale Markenmeldung zu regeln (vgl. Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzentwurfs, neuer § 125 d Markengesetz).

Zu Nummer 4 (Überschrift des Teils 5)

Die Überschrift des Teils 5 ist an die vorgesehene Ergänzung dieses Teils um einen neuen Abschnitt 3 anzupassen (vgl. Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzentwurfs).

Zu Nummer 5 (neuer Abschnitt 3 des Teils 5)

Mit der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ist ein einheitliches und autonomes Markenschutzsystem für die Gesamtheit aller Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft geschaffen worden, das neben die - harmonisierten - nationalen Markenrechtsordnungen tritt. Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke enthält demgemäß ein in sich geschlossenes System über den Erwerb des Markenschutzes. Der Schutz der Marken ist im gesamten Gebiet der Europäischen Gemeinschaft einheitlich. Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke regelt nicht nur das Anmelde-, Eintragungs- und Lösungsverfahren, sondern enthält auch ein

vollständiges Regelungsgefüge über die mit der Eintragung begründeten Ausschlußrechte und die Schranken des Markenschutzes.

Auf angemeldete und eingetragene Gemeinschaftsmarken finden nach Artikel 14 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke demgemäß ausschließlich die Vorschriften dieser Verordnung Anwendung, soweit in der Verordnung nicht auf Vorschriften des nationalen Rechts ausdrücklich verwiesen wird. Solche Verweisungen und "Schnittstellen" enthält die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke an verschiedenen Stellen. Hierzu werden in Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzentwurfs (neuer Abschnitt 3 in Teil 5 des Markengesetzes, §§ 125 a bis 125 h) Regelungen vorgeschlagen, soweit Gesetzgebung erforderlich ist. Vielfach finden die entsprechenden Vorschriften der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke unmittelbar Anwendung, ohne daß es nationaler Ausführungsregelungen bedürfte.

Nach Artikel 25 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke können Anmeldungen nicht nur beim Markenamt der Gemeinschaft - "Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)" -, sondern auch bei den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten eingereicht werden. Die entsprechende Ausführungsregel enthält der vorgeschlagene § 125 a Markengesetz.

Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke enthält als Sanktion im Falle der Verletzung nur den Unterlassungsanspruch (Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 98 Abs. 1 der Verordnung) sowie die Ansprüche gegen den Verleger von Wörterbüchern oder ähnlichen Werken (Artikel 10) und gegen einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers (Artikel 11). Hinsichtlich aller übrigen Sanktionen - insbesondere Schadensersatz, Vernichtungsanspruch und Auskunftsanspruch im zivilrechtlichen Bereich, Strafbarkeit und Grenzbeschlagnahme - findet nach Artikel 14 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Artikel 98 Abs. 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke das Recht des Mitgliedstaates -

einschließlich dessen internationalen Privatrechts - Anwendung, in dem die Verletzungshandlung begangen worden ist oder begangen zu werden droht. Die entsprechenden innerstaatlichen Regelungen sind in dem neuen § 125 b Nr. 2 und 6 Markengesetz sowie in den neuen Absätzen 1 a und 7 des § 143 Markengesetz vorgesehen.

Nach Artikel 106 Abs. 1 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke kann der Inhaber einer nationalen Marke Ansprüche wegen Markenverletzung gegen die Benutzung einer als Gemeinschaftsmarke eingetragenen Marke in gleicher Weise geltend machen wie gegen die Benutzung einer beim Patentamt eingetragenen Marke. Solche Ansprüche können nach dieser Bestimmung auch wegen der Verletzung sonstiger älterer Rechte erhoben werden. Einer Ausführung der Vorschrift im Markengesetz bedarf es nicht, da die dem Inhaber einer eingetragenen Marke nach den §§ 14 ff. zustehenden Ansprüche ohne Rücksicht darauf gewährt werden, ob der Verletzer seinerseits Inhaber einer nationalen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke ist. Nach Artikel 106 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke können solche Verletzungsansprüche gegen den Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke nicht geltend gemacht werden, wenn der Anspruch auf Löschung dieser Marke wegen Duldung dieser Benutzung verwirkt ist. Zur Ergänzung dieser Verwirkungsregelung für andere in Betracht kommenden Kollisionfälle enthält der vorgeschlagene § 125 b Markengesetz in den Nummern 3 und 5 Buchstabe a weitere Regelungen.

Nach Artikel 4 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie sind im Zusammenhang mit der Eintragung einer nationalen Marke angemeldete und eingetragene Gemeinschaftsmarken in gleicher Weise als ältere Rechte zu berücksichtigen wie angemeldete oder eingetragene nationale Marken. Um die Gemeinschaftsmarken in § 9 als ältere Rechte einzubeziehen, ist in dem vorgeschlagenen § 125 b Markengesetz dazu eine ausdrückliche Regelung vorgesehen (Nummer 1). Dort finden sich auch ergänzende Regelungen für die Geltendmachung von älteren Gemeinschaftsmarken in Widerspruchs- und Löschungs-

verfahren, die sich ebenfalls aus der Markenrechtsrichtlinie ergeben (Nummer 4, 5 Buchstabe b).

Nach Artikel 34 und 35 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke kann bei der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke oder auch später der Zeitrang einer übereinstimmenden nationalen Marke in Anspruch genommen werden. Dies hat zur Folge, daß die Gemeinschaftsmarke in dem betroffenen Mitgliedstaat einen früheren Zeitrang hat als den sonst maßgeblichen Anmeldetag (oder Tag einer früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird). Der Sinn der Regelung besteht darin, daß die Inhaber nationaler Marken nicht verpflichtet werden sollen, auf Dauer ihre nationalen Marken aufrechtzuerhalten, die mit eingetragenen Gemeinschaftsmarken übereinstimmen. Wenn auf die Übereinstimmende nationale Marke zu einem späteren Zeitpunkt verzichtet wird oder wenn sie bei Nichtverlängerung gelöscht wird, so muß gleichwohl weiterhin die Möglichkeit bestehen, diesen Zeitrang in dem betroffenen Mitgliedstaat anzugreifen. Dies schreibt die Markenrechtsrichtlinie in Artikel 14 vor. Die entsprechende Umsetzungsregelung soll durch § 125 c Markengesetz getroffen werden.

Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke bestimmt in den Artikeln 108 bis 110 für den Fall der Zurücknahme oder der Zurückweisung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke sowie für den Fall der Löschung der Eintragung einer solchen Marke, daß in allen Mitgliedstaaten, in denen kein Schutzhindernis besteht, ein Umwandlungsantrag eingereicht werden kann, der dazu führt, daß die nationale Markenmeldung den Zeitrang der übereinstimmenden Gemeinschaftsmarkenmeldung oder -eintragung erhält. Die entsprechenden Ausführungsregelungen sind in dem vorgeschlagenen § 125 d Markengesetz enthalten.

Für Streitigkeiten über die Verletzung oder die Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftsmarken sind nach den Artikeln 91 ff. der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die Gerichte der Mitgliedstaaten zuständig. Die Mitgliedstaat-

ten müssen Gemeinschaftsmarkengerichte einrichten, die für die in Artikel 92 der Verordnung geregelten Klagen (Verletzungsklagen, negative Feststellungsklagen, Klagen auf Entschädigung nach Artikel 9 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke und Widerklagen) ausschließlich zuständig sind. Die dazu erforderlichen Regelungen sind in die neuen §§ 125 e bis 125 g aufgenommen worden.

Nach den Artikeln 16, 24 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke wird die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens nach der Rechtsordnung des Mitgliedstaates behandelt, in dem der Inhaber der Gemeinschaftsmarke seinen Wohnsitz oder Sitz oder seine Niederlassung hat. Nach den Artikeln 21, 24 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke wird das durch die Anmeldung oder Eintragung einer Gemeinschaftsmarke begründete Recht von einem Konkursverfahren oder einem konkursähnlichen Verfahren nur in dem Mitgliedstaat erfaßt, in dem das entsprechende Verfahren zuerst eröffnet wird. Dies bedeutet, daß Gemeinschaftsmarken auch von einem deutschen Insolvenzverfahren erfaßt werden können. Der vorgeschlagene § 125 h Markengesetz enthält dazu eine Regelung, die sicherstellen soll, daß die entsprechenden Vorgänge in das vom Markenamt der Gemeinschaft geführte Register eingetragen werden. Die Vorschrift wird durch eine Übergangsbestimmung ergänzt (neuer § 165 Markengesetz, vgl. Artikel 1 Nr. 10 des Gesetzentwurfs), mit der die Zeit bis zum Inkrafttreten der Insolvenzordnung am 1. Januar 1999 überbrückt wird.

Nach Artikel 82 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke sind Kostenentscheidungen des Markenamts der Gemeinschaft vollstreckbare Titel. Sie werden nach den Vorschriften des Staates vollstreckt, in dem die Zwangsvollstreckung stattfindet. Die Vollstreckungsklausel soll nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von den staatlichen Behörden erteilt werden, die von den Regierungen der Mitgliedstaaten zu diesem Zweck bestimmt und dem Markenamt der Gemeinschaft und dem Ge-

richtshof der Europäischen Gemeinschaften benannt werden. Für die Benennung dieser Behörden bedarf es keiner gesetzlichen Vorschrift. Vielmehr ist vorgesehen, diese Behörde in einer Bekanntmachung zu bestimmen, wie dies auch bei der entsprechenden Vorschrift im EWG-Vertrag (Artikel 192 Abs. 2) und im EURATOM-Vertrag (Artikel 164 Abs. 1) geschehen ist (Bekanntmachung vom 3. Februar 1961 über die Zuständigkeit für die Erteilung der Vollstreckungsklausel zu Entscheidungen von Organen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft, BGBl. 1961 II S. 50).

Zu § 125 a - Anmeldung von Gemeinschaftsmarken beim Patentamt

Nach Artikel 25 Abs. 1 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke können Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken sowohl unmittelbar beim Markenamt der Gemeinschaft als auch dezentral bei den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten eingereicht werden. Danach können solche Marken auch beim Deutschen Patentamt angemeldet werden. Das Patentamt hat solche Anmeldungen innerhalb von zwei Wochen an das Markenamt der Gemeinschaft weiterzuleiten (Artikel 25 Abs. 2 der Verordnung). Anmeldungen, die später als einen Monat nach ihrem Zugang beim Patentamt beim Markenamt der Gemeinschaft eingehen, gelten als zurückgenommen (Artikel 25 Abs. 3 der Verordnung). Das Patentamt kann nach Artikel 25 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung für das Einreichen der Anmeldung eine Gebühr erheben, die die Verwaltungskosten für die Entgegennahme und Weiterleitung der Anmeldung nicht übersteigen darf.

§ 125 a enthält die zur Umsetzung von Artikel 25 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke erforderlichen Vorschriften. Das Patentamt vermerkt auf solchen Anmeldungen lediglich den Tag des Eingangs und leitet sie ohne Prüfung unverzüglich an das Markenamt der Gemeinschaft weiter. Bis

auf weiteres ist nicht vorgesehen, für diese Tätigkeit des Patentamts eine Gebühr zu erheben.

Zu § 125 b - Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

§ 125 b enthält aus den Gründen, die in den allgemeinen Bemerkungen vor § 125 a dargelegt worden sind, eine Reihe von Vorschriften über die Anwendung des Markengesetzes auf Gemeinschaftsmarken. Die Regelung folgt der Reihenfolge der Vorschriften dieses Gesetzes.

Nach Nummer 1 werden für die Anwendung des § 9 angemeldete und eingetragene Gemeinschaftsmarken mit älterem Zeitrang den beim Patentamt angemeldeten und eingetragenen Marken mit älterem Zeitrang gleichgestellt; allerdings ist wegen der unterschiedlichen territorialen Wirkung die Maßgabe erforderlich, daß für die Gemeinschaftsmarke an die Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Gemeinschaft tritt. Ältere Gemeinschaftsmarken stellen damit in entsprechender Weise wie ältere nationale Marken (oder ältere international registrierte Marken, deren Schutz auf Deutschland erstreckt wurde) ein - relatives - Schutzhindernis dar. Bei der Bestimmung des Zeitrangs einer Gemeinschaftsmarke sind dabei auch die Artikel 34 und 35 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke zu berücksichtigen, nach denen für eine Gemeinschaftsmarke unter bestimmten Voraussetzungen der Zeitrang einer älteren nationalen Marke in Anspruch genommen werden kann.

Nach Nummer 2 hat der Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke die gleichen Ansprüche auf Schadensersatz, Vernichtung und Auskunft wie der Inhaber einer beim Deutschen Patentamt eingetragenen Marke. Voraussetzungen und Umfang dieser Ansprüche richten sich nach dem Markengesetz; beispielsweise ist für die Verjährung § 20 maßgeblich.

Die sonstigen Schranken der Wirkung der Gemeinschaftsmarke bestimmen sich dagegen grundsätzlich allein nach der Ver-

ordnung über die Gemeinschaftsmarke (vgl. Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung). So ist die Verwirkung in der Verordnung eigenständig geregelt. Allerdings betreffen diese Regelungen nur das Verhältnis zweier Gemeinschaftsmarken zueinander (Artikel 53 Abs. 1) und das Verhältnis älterer nationaler Rechte zu jüngeren Gemeinschaftsmarken (Artikel 53 Abs. 2 und Artikel 106 Abs. 1 Satz 2). Keine Vorschrift findet sich in der Verordnung für das Verhältnis einer älteren Gemeinschaftsmarke zu einer jüngeren nationalen Marke. Es erscheint aber zwingend, für diesen Kollisionsfall eine Regelung vorzusehen, die der Regelung entspricht, die die Verordnung für die dort geregelten Kollisionsfälle trifft. Hat der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke die Benutzung einer jüngeren nationalen Marke fünf Jahre lang geduldet, so soll er weder ihre weitere Benutzung untersagen noch ihre Löschung herbeiführen können. Diese Regelung sieht auch Artikel 9 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie vor. Nach Nummer 3 soll daher § 21 Abs. 1 entsprechende Anwendung finden, wenn der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke Ansprüche gegen den Inhaber einer übereinstimmenden jüngeren Marke geltend macht, die beim Patentamt eingetragen ist.

Nach Nummer 4 ist die Vorschrift über die Glaubhaftmachung der Benutzung im Widerspruchsverfahren (§ 43 Abs. 1) entsprechend anzuwenden, wenn der Widerspruch auf eine ältere Gemeinschaftsmarke gestützt wird. Dies entspricht Artikel 11 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie. Diese Bestimmung erwähnt zwar die Benutzung von älteren Gemeinschaftsmarken nicht ausdrücklich. Es ergibt sich aber aus dem Zusammenhang der Regelung, insbesondere durch die Erwähnung von älteren Rechten im Sinne von Artikel 4 Abs. 2, zu denen ausdrücklich auch ältere Gemeinschaftsmarken gehören, daß auch für Gemeinschaftsmarken die entsprechende Glaubhaftmachung verlangt werden kann. An die Stelle der Benutzung gemäß § 26 Markengesetz tritt allerdings die Benutzung gemäß Artikel 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke. Der wesentliche Unterschied liegt darin, daß eine Benutzung im Inland nicht gefordert werden kann. Die

Anforderungen an die Glaubhaftmachung dieser Benutzung sind die gleichen wie bei einer beim Deutschen Patentamt eingetragenen Marke. Keiner ausdrücklichen Regelung bedarf, daß im Falle des erfolgreichen Widerspruchs, der auf eine ältere Gemeinschaftsmarke gestützt worden ist, dem Anmelder die Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 Marken-gesetz) gegen den Widersprechenden in gleicher Weise zu-steht wie in Fällen, in denen der Widerspruch auf eine äl-tere nationale Marke gestützt worden war. Dies ergibt sich unmittelbar aus der Vorschrift in Nummer 1, nach der älte-re Gemeinschaftsmarken ältere Rechte im Sinne des § 9 dar-stellen.

Nummer 5 betrifft den Fall, daß ein Löschungsantrag auf eine ältere Gemeinschaftsmarke gestützt wird. Zunächst wird festgelegt, daß für solche Anträge die Verwirkungs-regel des § 51 Abs. 2 Satz 1 in gleicher Weise gilt wie für entsprechende Anträge der Inhaber älterer nationaler Marken (Buchstabe a). Die Gründe hierfür wurden im Zusam-menhang mit der Begründung zu Nummer 3 schon dargelegt. Die Markenrechtsrichtlinie schreibt eine solche Regelung in Artikel 9 Abs. 1 ausdrücklich vor.

Außerdem ist der Nachweis der Benutzung bei einer Lö-schungsklage, die auf eine ältere Gemeinschaftsmarke ge-stützt wird, in entsprechender Weise erforderlich wie bei einer Löschungsklage, die auf eine beim Deutschen Patent-amt eingetragene Marke gestützt wird (Buchstabe b). Die Re-gelung entspricht der für Widersprüche (Nummer 4).

Nach Nummer 6 hat der Inhaber einer eingetragenen Gemein-schaftsmarke dieselben Rechte zur Verhinderung der Einfuhr und Ausfuhr markenverletzender Waren wie der Inhaber einer beim Deutschen Patentamt eingetragenen Marke.

Zu § 125 c - Nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke

Nach den Artikeln 34 und 35 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke kann bei der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke (Artikel 34) wie auch noch nach ihrer Eintragung (Artikel 35) für diese Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer übereinstimmenden nationalen Marke in Anspruch genommen werden. Geschieht dies, so hat die Gemeinschaftsmarke in dem Mitgliedstaat, in dem die übereinstimmende Marke besteht, den Zeitrang dieser Marke. In den übrigen Mitgliedstaaten steht ihr nur der Zeitrang des Anmeldetages zu. Der Sinn dieser Regelung liegt darin, die "Umwandlung" nationaler Marken in Gemeinschaftsmarken zu fördern und es den Inhabern von Gemeinschaftsmarken, für die der Zeitrang einer nationalen Marke in Anspruch genommen worden ist, zu ermöglichen, nach der Eintragung der Gemeinschaftsmarke auf die übereinstimmende nationale Marke zu verzichten oder sie nicht zu verlängern.

Solange die nationale Marke noch eingetragen ist, kann sie in gleicher Weise wie andere nationale Marken angegriffen werden. Wird sie gelöscht, so geht damit zugleich für den betroffenen Mitgliedstaat der zunächst in Anspruch genommene Zeitrang verloren.

Wird die nationale Marke hingegen nach der Eintragung der Gemeinschaftsmarke nach einem Verzicht oder bei Nichtverlängerung gelöscht, so muß auch weiterhin eine Feststellung ihrer Ungültigkeit möglich sein, damit der geltend gemachte Zeitrang angegriffen werden kann. Artikel 14 der Markenrechtsrichtlinie sieht daher vor, daß die Ungültigkeit oder der Verfall der nicht mehr eingetragenen Marke nachträglich festgestellt werden kann. Der Umsetzung dieses Artikels dient der vorgeschlagene § 125 c Markengesetz.

Nach Absatz 1 kann bei einer ehemals im Register des Patentamts eingetragenen Marke, die Grundlage für die Inan-

spruchnahme des Zeitrangs nach den Artikeln 34 oder 35 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke gewesen und auf die anschließend verzichtet worden oder die anschließend nicht verlängert worden ist, nachträglich die Feststellung ihrer Ungültigkeit wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit beantragt werden. Dies entspricht Artikel 14 der Markenrechtsrichtlinie.

Absatz 2 legt die Voraussetzungen für die Feststellung der Ungültigkeit der Marke fest und verweist dazu in Satz 1 auf die Voraussetzungen der Löschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit. Satz 2 behandelt ein Sonderproblem: Die Markenrechtsrichtlinie enthält ebenso wie die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke keine Vorgaben dazu, welcher Zeitpunkt für die Beurteilung des Verfalls oder der Nichtigkeit der ehemals eingetragenen Marke maßgeblich sein soll. Dies ist aber jedenfalls für den Verfall wegen mangelnder Benutzung von Bedeutung. Wenn eine nationale Marke in eine Gemeinschaftsmarke unter Inanspruchnahme des Zeitrangs der nationalen Marke "umgewandelt" wird, so braucht die Gemeinschaftsmarke, um aufrechterhalten und durchgesetzt werden zu können, nicht in allen Mitgliedstaaten benutzt zu werden. Würde in diesen Fällen die Fortwirkung der "umgewandelten" nationalen Marke auch noch nach ihrer Löschung davon abhängen, daß sie auch in dem betroffenen Mitgliedstaat benutzt wird, so wäre die im gemeinsamen Markt wünschenswerte "Umwandlung" nationaler Marken in Gemeinschaftsmarken erheblich weniger vorteilhaft. Eine Feststellung der Ungültigkeit wegen Verfalls, die auf mangelnde Benutzung gestützt ist, soll daher nicht schon dann getroffen werden können, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Markengesetz im Zeitpunkt der Entscheidung über den Feststellungsantrag vorliegen. Vielmehr soll zusätzlich erforderlich sein, daß die "umgewandelte" nationale Marke schon im Zeitpunkt ihrer Löschung im Register des Patentamts erfolgreich mit einem Löschungsantrag wegen mangelnder Benutzung hätte angegriffen werden können.

Es könnte auch daran gedacht werden, nicht auf den Zeitpunkt der Löschung, sondern auf den Zeitpunkt der Eintragung der Gemeinschaftsmarke abzustellen. Dies würde die Inhaber "umgewandelter" nationaler Marken weiter begünstigen als die in Absatz 2 vorgeschlagene Regelung.

Ein Bedürfnis dafür, auch für andere Fälle solcher Feststellungsanträge auf den Zeitpunkt der Löschung der Marke (oder den Zeitpunkt der Eintragung der Gemeinschaftsmarke) abzustellen, besteht nicht. Soweit es die weiteren Verfallsgründe in § 49 Markengesetz betrifft - z. B. die Entwicklung der Marke zu einer Gattungsbezeichnung nach Abs. 2 Nr. 1 -, ist kein Grund ersichtlich, die Inhaber von Gemeinschaftsmarken in diesen Fällen besonders zu privilegieren. Soweit es auf absolute Schutzhindernisse gestützte Feststellungsanträge betrifft, ist es ebenfalls sinnvoll, allein darauf abzustellen, ob die Löschbarkeit im Zeitpunkt der Entscheidung gegeben ist. Auch bleibt in diesen Fällen die in § 50 Abs. 2 Satz 2 vorgesehene Frist von zehn Jahren anwendbar. Ältere Rechte können ohnehin nur durchgesetzt werden, wenn sie einen früheren Zeitrang als die "umgewandelte" Marke haben.

Nach Absatz 3 sind auf Feststellungsanträge nach Absatz 1 die Vorschriften über das Lösungsverfahren anzuwenden.

International registrierte Marken brauchen in § 125 c nicht erwähnt zu werden, obwohl sie in den Artikeln 34 und 35 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ausdrücklich neben den nationalen Marken genannt werden. Im Rahmen des Markengesetzes ergibt sich die Gleichstellung bereits aus den §§ 107 und 119.

Zu § 125 d - Umwandlung von Gemeinschaftsmarken

Nach Artikel 108 ff. der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke kann eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke, die ihre Wirkung verliert, auf Antrag in eine nationale Markenmeldung umgewandelt werden.

Der Umwandlungsantrag ist nach Artikel 108 Abs. 1 zulässig, wenn die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen worden ist, zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt, z. B. wegen nicht rechtzeitiger Gebührensatzung (Artikel 108 Abs. 1 Buchstabe a). Der Antrag ist außerdem zulässig, wenn eine eingetragene Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert, wie z. B. wegen Verzichts, wegen Nichtverlängerung oder wegen Verfalls oder Nichtigkeitserklärung (Artikel 108 Abs. 1 Buchstabe b).

Nach Artikel 108 Abs. 2 gibt es zwei Ausnahmen von der Umwandlungsmöglichkeit. Einmal besteht eine Umwandlungsmöglichkeit nicht, wenn die Marke wegen mangelnder Benutzung für verfallen erklärt worden ist, soweit nicht in dem Mitgliedstaat, für den die Umwandlung beantragt wird, eine nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats ausreichende Benutzung gegeben ist. Die Umwandlungsmöglichkeit besteht ferner dann nicht, wenn sie für einen Mitgliedstaat begehrt wird, in dem ein absoluter oder relativer Nichtigkeitsgrund oder ein Verfallsgrund besteht.

Der Umwandlungsantrag genießt den Zeitrang der angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke sowie gegebenenfalls den nach den Artikeln 34 oder 35 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Zeitrang einer älteren nationalen Marke in dem betroffenen Mitgliedstaat (Artikel 108 Abs. 3).

Nach Artikel 108 Abs. 4 teilt das Markenamt der Gemeinschaft dem Inhaber der angemeldeten Marke, deren Anmeldung als zurückgenommen gilt oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist, sowie dem Inhaber einer nach einem Verzicht oder nach einer Entscheidung des Amtes wegen Verfalls oder Nichtigkeit rechtskräftig gelöschten Marke die Umwandlungsmöglichkeit mit und setzt ihm für die Stellung dieses Antrags eine Frist von drei Monaten.

Nach Artikel 108 Abs. 5 besteht in den anderen Fällen - der Zurücknahme der Anmeldung oder der Nichtverlängerung der Eintragung - eine Frist von drei Monaten ab dem Tag der Zurücknahme oder des Verlusts der Wirkung der Eintragung. Verliert die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung aufgrund der Entscheidung eines einzelstaatlichen Gerichts, so beträgt die Frist für den Umwandlungsantrag drei Monate ab Rechtskraft der Entscheidung (Artikel 108 Abs. 6).

Nach Ablauf der jeweils in Betracht kommenden Dreimonatsfrist erlischt die in Artikel 32 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke vorgesehene Wirkung (Artikel 108 Abs. 7). Nach Artikel 32 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke hat die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, deren Anmeldetag feststeht, in den Mitgliedstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung mit dem Zeitrang der Anmeldung.

Nach Artikel 109 Abs. 1 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ist der Umwandlungsantrag unter Bezeichnung der Mitgliedstaaten, für die die Umwandlung begehrt wird, beim Markenamt der Gemeinschaft zu stellen. Der Antrag ist gebührenpflichtig. Nach Artikel 109 Abs. 3 prüft das Markenamt der Gemeinschaft den Antrag auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Artikels 108 Abs. 1 und die Einhaltung der Dreimonatsfrist und leitet insoweit ordnungsgemäße Anträge an die für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten weiter, für die die Umwandlung beantragt worden ist, ohne über die Zulässigkeit des Antrags im Übrigen zu entscheiden. Nach Artikel 110 entscheiden die Behörden der Mitgliedstaaten über die Zulässigkeit der Umwandlung. Das nationale Recht darf für solche Umwandlungsanmeldungen keine Formvorschriften vorsehen, die von den Formvorschriften des Gemeinschaftsmarkenrechts abweichen. Die Ämter können innerhalb einer Frist, die nicht weniger als zwei Monate betragen darf, verlangen, daß die nationale Anmeldegebühr entrichtet wird, daß gegebenenfalls eine Übersetzung eingereicht wird, daß der Anmelder eine Zustellungsanschrift angibt

und daß die erforderliche Zahl der Wiedergaben der angemeldeten Marke zur Verfügung gestellt wird.

Der vorgeschlagene § 125 d entspricht den Vorgaben der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke und enthält die entsprechenden Regelungen, um Umwandlungsanträge in Übereinstimmung mit der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke behandeln zu können. Soweit erforderlich, können weitere Einzelheiten in den Durchführungsbestimmungen nach § 65 geregelt werden. Eine entsprechende Ermächtigungsvorschrift enthält die vorgesehene Neufassung des § 65 Abs. 1 Nr. 7 (vgl. Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzentwurfs).

Nach Absatz 1 hat der Anmelder, dessen Umwandlungsantrag dem Patentamt nach Artikel 109 Abs. 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke zugestellt worden ist, eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen, deren Höhe im Patentgebührengesetz festgelegt wird (vgl. Artikel 3 Nr. 2, 3 des Gesetzentwurfs). Die Frist zur Zahlung der Gebühr beträgt zwei Monate. Diese Regelung steht im Einklang mit Artikel 110 Abs. 3 Buchstabe a der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke. Nach Artikel 110 Abs. 3 Buchstabe b der Verordnung kann außerdem eine Übersetzung des Umwandlungsantrags und der ihm beigefügten Unterlagen verlangt werden. Da sich nicht übersehen läßt, in welchen Fällen eine Übersetzung des Antrags erforderlich sein wird und welche Teile der Unterlagen gegebenenfalls zu übersetzen sein werden, sollen die entsprechenden Einzelheiten nicht im Gesetz, sondern in den Durchführungsbestimmungen nach § 65 geregelt werden.

Nach Absatz 2 prüft das Patentamt, ob der Umwandlungsantrag nach Artikel 108 Abs. 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke zulässig ist. Dies entspricht Artikel 110 Abs. 1 der Verordnung.

In den Absätzen 3 und 4 wird für die weitere Behandlung von Umwandlungsanträgen danach unterschieden, ob die Gemeinschaftsmarke bereits eingetragen war und somit auch in

Deutschland nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke Schutz genoß oder ob sich die Gemeinschaftsmarke noch im Anmeldestadium befand.

Nach Absatz 3 sollen Umwandlungsanträge, die Gemeinschaftsmarken im Anmeldestadium betreffen, wie nationale Markenmeldungen behandelt werden; allerdings tritt an die Stelle des Anmeldetages im Sinne von § 33 Abs. 1 Markengesetz der Anmeldetag im Sinne von Artikel 27 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (oder der Tag einer früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird). Das bedeutet insbesondere, daß nach der Eintragung der nationalen Marke deren Schutzdauer schon vom Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke (oder der in Anspruch genommenen Priorität) an zu berechnen ist (vgl. § 47 Abs. 1). War für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer im Patentamt eingetragenen übereinstimmenden Marke (oder einer internationalen Registrierung, vgl. die §§ 107, 119) nach Artikel 34 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen worden, so kommt dem Umwandlungsantrag dieser Zeitrang zu. Diese Fälle werden in der Praxis - wenn überhaupt - nur selten vorkommen, da der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke während der Anhängigkeit der Anmeldung nicht auf die übereinstimmende nationale Marke verzichten wird, da ein solcher Verzicht vor dem Zeitpunkt der Eintragung nach Artikel 34 Abs. 3 die Inanspruchnahme des Zeitrangs ausschließen würde. Besteht die nationale Marke aber noch, ist kein Grund dafür vorhanden, eine Umwandlung vorzunehmen. Die in Absatz 3 vorgesehene Regelung entspricht Artikel 108 Abs. 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke.

Eine andere Behandlung wird in Absatz 4 für solche Umwandlungsanträge vorgeschlagen, die bereits eingetragene Gemeinschaftsmarken betreffen. Da diese Marken in Deutschland Schutz genossen haben, besteht kein Anlaß, sie erneut einer Prüfung durch das Patentamt zu unterwerfen. Vielmehr sollen diese Marken unmittelbar in das Register eingetragen werden; ein Widerspruch soll unzulässig sein. Die

Schutzdauer der nationalen Marke ist in gleicher Weise wie im Rahmen des Absatzes 3 zu berechnen. Die vorgeschlagene Regelung hat in der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke keine unmittelbare Grundlage, die Verordnung steht ihr aber auch nicht entgegen. Inhaltlich wird die Regelung übernommen, die für international registrierte Marken, die nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen umgewandelt werden, in § 125 Abs. 5 Markengesetz enthalten ist.

Nach Absatz 5 werden Umwandlungsanträge im übrigen wie normale Markenmeldungen behandelt, die beim Deutschen Patentamt eingereicht werden.

Da das neue Markengesetz und die Durchführungsvorschriften in der Markenverordnung mit dem Gemeinschaftsmarkenrecht soweit wie möglich übereinstimmen, gelten für die nationalen Marken auch keine abweichenden oder strengeren Formvorschriften als für Gemeinschaftsmarken. Es bedarf daher keiner gesetzlichen Regelung, um der Vorgabe zu entsprechen, daß die Umwandlung keinen zusätzlichen Formvorschriften unterworfen werden darf (Artikel 110 Abs. 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke). Unberührt bleibt die Verpflichtung, gegebenenfalls nach § 96 Markengesetz einen Inlandsvertreter zu bestellen. Einer gesonderten Regelung über die Angabe einer inländischen Zustellschrift (Artikel 110 Abs. 3 Buchstabe c der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke) bedarf es nicht, da das neue Markengesetz - ebenso wie das vorher geltende Recht - eine solche Verpflichtung nicht vorsieht.

Zu § 125 e - Gemeinschaftsmarkengerichte; Gemeinschaftsmarkenstreitsachen

Nach Artikel 91 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke müssen die Mitgliedstaaten eine möglichst geringe Zahl von Gemeinschaftsmarkengerichten erster Instanz und zweiter Instanz bestimmen, die die ihnen nach der Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen. Dabei handelt es sich um Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung und Gültigkeit

von Gemeinschaftsmarken. Für diese Streitigkeiten sind nach Artikel 92 der Verordnung die Gemeinschaftsmarkengerichte ausschließlich zuständig. Als Berufungsgerichte sind die Gemeinschaftsmarkengerichte zweiter Instanz im Sinne von Artikel 101 Abs. 1 der Verordnung zuständig. Für die Revision ist der Bundesgerichtshof zuständig (vgl. Artikel 101 Abs. 3 der Verordnung).

Soweit es sich um andere als die in Artikel 92 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke geregelten Klagen handelt, die Gemeinschaftsmarken betreffen, wie z. B. Streitigkeiten über die Inhaberschaft, über Lizenzvereinbarungen usw., bestimmt sich die internationale Zuständigkeit in erster Linie nach dem Brüsseler Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen, das nach Artikel 90 Abs. 1 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke auf solche Verfahren Anwendung findet, im übrigen nach dem nationalen Recht. Hinsichtlich solcher Verfahren sieht die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (Artikel 102 Abs. 1) vor, daß dafür die Gerichte örtlich und sachlich zuständig sind, die zuständig wären, wenn es sich um Klagen handelte, die eine national eingetragene Marke betreffen. Dies verweist für Deutschland auf die Landgerichte, die nach § 140 Markengesetz für solche Verfahren ausschließlich zuständig sind. Einer Umsetzung des Artikels 102 Abs. 1 bedarf es daher für diese Verfahren nicht.

Nach Absatz 1 des vorgeschlagenen § 125 e Markengesetz sind die Landgerichte als Gemeinschaftsmarkengerichte erster Instanz vorgesehen. Das steht im Einklang mit der Regelung in § 140 Abs. 1 Markengesetz, nach der für Kennzeichenstreitsachen ohne Rücksicht auf den Streitwert die Landgerichte ausschließlich zuständig sind.

Dementsprechend sind nach Absatz 2 Gemeinschaftsmarkengerichte zweiter Instanz die Oberlandesgerichte.

Absatz 3 sieht jedoch vor, daß die Landesregierungen ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung eine Konzentration

der Zuständigkeit vorzunehmen. Da sich aus der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die Verpflichtung ergibt, "eine möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz" zu benennen (Artikel 91 Abs. 1 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke), wodurch auch die Länder gebunden sind, kann erwartet werden, daß von dieser Ermächtigung in weitem Umfang Gebrauch gemacht werden wird. Absatz 4 ermächtigt die Länder darüber hinaus, durch Vereinbarung eine die Ländergrenzen übergreifende Konzentration zu verwirklichen. Auch von dieser zusätzlichen Ermächtigung sollten die Länder so weit wie möglich Gebrauch machen. Das Ziel, das Recht der Gemeinschaftsmarke europaweit einheitlich auszulegen, verlangt eine weitgehende Spezialisierung und stellt z. B. auch erhebliche Anforderungen an die Sprachkenntnisse der Richter. Es erscheint daher wünschenswert, daß die Länder über die Konzentration in nationalen Kennzeichenstreitsachen nach § 140 Abs. 2 Markengesetz hinausgehen und eine noch geringere Zahl von Gerichten zu Gemeinschaftsmarkengerichten bestimmen.

Im übrigen sollen nach Absatz 5 auf die Verfahren vor den Gemeinschaftsmarkengerichten erster Instanz die Bestimmungen des § 140 über die Prozeßvertretung entsprechend anwendbar sein. Dies steht mit Artikel 97 Abs. 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke in Einklang.

Zu § 125 f - Unterrichtung der Kommission

Nach § 125 f soll das Bundesministerium der Justiz zuständig sein, der Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Gemeinschaftsmarkengerichte erster und zweiter Instanz mitzuteilen. Mit dieser Mitteilung wird der Verpflichtung des Artikels 91 Abs. 2 und 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke entsprochen.

Zu § 125 g - Örtliche Zuständigkeit der Gemeinschafts-
markengerichte

Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke regelt in Artikel 93 lediglich die internationale Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten für Klagen, für die die Gemeinschaftsmarkengerichte erster und zweiter Instanz ausschließlich zuständig sind. Anders als für sonstige Klagen, die Gemeinschaftsmarken betreffen und für die nach Artikel 102 Abs. 1 auf die sachliche und örtliche Zuständigkeit der nationalen Gerichte ausdrücklich Bezug genommen wird, sieht Artikel 93 keine Regelung dafür vor, welche Gerichte des Mitgliedstaats, dessen Gerichte international zuständig sind, örtlich zuständig sein sollen.

§ 125 g schließt diese Lücke. Grundsätzlich sind nach Satz 1 die Vorschriften entsprechend anzuwenden, nach denen die örtliche Zuständigkeit bestimmt würde, wenn das Verfahren eine beim Deutschen Patentamt angemeldete oder eingetragene Marke beträfe. Denkbar ist jedoch, daß die danach heranzuziehenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung im Einzelfall keine örtliche Zuständigkeit begründen. Denn nach Artikel 93 Abs. 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke kann eine internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte auch dann gegeben sein, wenn weder der Sitz des Beklagten noch der Ort der Verletzungshandlung im Inland liegt, sondern lediglich der "Wohnsitz" oder eine "Niederlassung" des Klägers. Satz 2 sieht daher ergänzend vor, daß hilfsweise der allgemeine Gerichtsstand des Klägers die örtliche Zuständigkeit bestimmt.

Zu § 125 h - Insolvenzverfahren

Die Vorschrift enthält Regelungen, die Artikel 21 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ergänzen. Nach Absatz 1 dieses Artikels wird das durch die Anmeldung oder Eintragung einer Gemeinschaftsmarke begründete Recht von einem Konkursverfahren oder einem konkursähnlichen Verfahren nur in dem Mitgliedstaat erfaßt, in dem zuerst ein

solches Verfahren eröffnet wird; allerdings gilt dies nur bis zum Inkrafttreten gemeinsamer Vorschriften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Gebiet des Insolvenzrechts (vgl. dazu das Übereinkommen über Insolvenzverfahren, das im November 1995 für die Bundesrepublik Deutschland gezeichnet worden ist). Die entsprechenden Angaben werden auf Antrag der zuständigen Stelle in das vom Markenamt der Gemeinschaft geführte Register eingetragen (Artikel 21 Abs. 2).

Die in § 125 h vorgeschlagene Regelung übernimmt in Absatz 1 weitgehend die entsprechende Bestimmung in Artikel 3 Abs. 3 des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent vom 20. Dezember 1991 (BGBl. II S. 1354). Die zuständigen Gerichte sollen dem Markenamt der Gemeinschaft im unmittelbaren Verkehr die entsprechenden Angaben zur Eintragung in das Register oder zum Vermerk in den Akten von Anmeldungen übermitteln, soweit sie Kenntnis davon haben, daß zur Insolvenzmasse eine Gemeinschaftsmarke gehört.

Nach Absatz 2 soll die Eintragung oder der Vermerk in der Akte auch vom Insolvenzverwalter veranlaßt werden können. Im Falle der Eigenverwaltung nach § 270 der Insolvenzordnung tritt an die Stelle des Insolvenzverwalters der Sachwalter, der den Schuldner beaufsichtigt.

Zu Nummer 6 (§ 143)

Die Strafvorschrift des § 143 wird dahin geändert, daß Verletzungen der Rechte, die durch die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke erworben werden, in gleicher Weise geahndet werden können wie Verletzungen deutscher Markenrechte. Die Änderung ist erforderlich, da die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke keine eigenen Strafvorschriften enthält.

In den neuen Absätzen 1 a und 7 wird die Strafbarkeit der Verletzung von Rechten aus einer Gemeinschaftsmarke vom

Erlaß einer Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz abhängig gemacht. Das entspricht der Gesetzgebungspraxis bei der Bewehrung von Verboten, die sich aus dem Gemeinschaftsrecht ergeben. In § 144 Abs. 2, 6 Marken-gesetz ist bereits heute eine entsprechende Regelung für die Verletzung einer geographischen Angabe oder einer Ursprungsbezeichnung vorgesehen, die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft geschützt sind.

Absatz 4, nach dem die Tat in den Fällen des Absatzes 1 nur auf Antrag verfolgt wird, ist auf die Fälle des neuen Absatzes 1 a auszudehnen, um die angestrebte Gleichbehandlung von Gemeinschaftsmarke und nationaler Marke zu erreichen.

Zu Nummer 7 (§ 144 Abs. 1)

Nach der Gesetzgebungspraxis bei der Ausgestaltung von Straf- und Bußgeldvorschriften im Nebenstrafrecht ist, wenn zu bewehrende sachlich-rechtliche Vorschriften eines Gesetzes durch Rechtsverordnung näher bestimmt werden können, die Bewehrung ausdrücklich hierauf zu erstrecken. Die Nummern 1 und 2 des § 144 Abs. 1 Markengesetz, die in ihrer bisherigen Fassung dieser Forderung nicht genügen, werden entsprechend ergänzt.

Zusätzlich wird in Nummer 1 das Wort "jeweils" eingefügt, um zu verdeutlichen, daß die Verbindung mit Absatz 4 - oder der Rechtsverordnung nach § 137 - sowohl bei der Anwendung des § 127 Abs. 1 als auch bei der des § 127 Abs. 2 herzustellen ist.

Zu Nummer 8 (§ 146 Abs. 1 Satz 1)

Die Verweisung auf die EG-Produktpiraterieverordnung von 1986 ist an die Neufassung dieser Verordnung vom 22. Dezember 1994 anzupassen.

Zu Nummer 9 (§ 150)

Auch die Überschrift des § 150 ist an die Neufassung der EG-Produktpiraterieverordnung anzupassen.

Zu Nummer 10 (§ 165)

Da die Insolvenzordnung erst am 1. Januar 1999 in Kraft tritt, ist die neue Vorschrift über Auswirkungen eines nationalen Insolvenzverfahrens auf die Gemeinschaftsmarke (neuer § 125 d Markengesetz, vgl. Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzentwurfs) bis zu diesem Zeitpunkt in einer Fassung anzuwenden, die an das geltende Konkursrecht anknüpft. Der neue § 165 enthält die erforderlichen Anpassungen. Für das Beitrittsgebiet tritt an die Stelle des Konkursrechts das Gesamtvollstreckungsrecht (§ 1 Abs. 4 Gesamtvollstreckungsordnung).

Zu Artikel 2 (Änderung der Strafprozeßordnung)

Straftaten nach § 143 Abs. 1 Markengesetz sind gemäß § 374 Abs. 1 Nr. 8 StPO Privatklagedelikte. Da die neue Strafvorschrift in § 143 Abs. 1 a Markengesetz (vgl. Artikel 1 Nr. 6 des Gesetzentwurfs) parallel zu § 143 Abs. 1 Markengesetz ausgestaltet werden soll, ist auch sie in den Katalog des § 374 Abs. 1 Nr. 8 StPO aufzunehmen.

Zu Artikel 3 (Änderung des Patentgebührengesetzes)

Zu Nummer 1 (Nummern 131 700 und 133 400 des Gebührenverzeichnisses)

Die Gebührenpflichtigkeit einer Teilübertragung von Markenrechten folgt nach der Neufassung des § 27 Abs. 4 Markengesetz durch Artikel 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs nicht mehr aus einer Verweisung auf § 46 Markengesetz (Teilung der Eintragung), sondern aus § 27 Abs. 4 selbst.

888/95

Dem entspricht es, in den Nummern 131 700 und 133 400 des Gebührenverzeichnisses den Fall der Teilübertragung ausdrücklich neben dem Fall der Teilung zu nennen.

Zu den Nummern 2 und 3 (Überschrift vor Nr. 135 100, Nummern 135 100 bis 135 300)

Durch die vorgesehenen Ergänzungen wird erreicht, daß der Antrag auf Umwandlung der Anmeldung oder Eintragung einer Gemeinschaftsmarke in die Anmeldung einer nationalen Marke (vgl. Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzentwurfs, neuer § 125 d Markengesetz) in gleicher Weise gebührenpflichtig ist wie der Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung (§ 125 Markengesetz). Die Gebührensätze stimmen mit den bei Anmeldung einer nationalen Marke zu zahlenden Gebühren überein (vgl. die Nummern 131 100 bis 131 300 des Gebührenverzeichnisses). Das entspricht der Vorgabe für die Gebührenhöhe in Artikel 110 Abs. 3 Buchstabe a der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke.

Zu Artikel 4 (Änderung des Urheberrechtsgesetzes)

Die Ergänzung des § 111 a Abs. 1 und die Einfügung eines neuen § 111 a Abs. 8 berücksichtigen, daß die neue EG-Produktpiraterieverordnung nicht mehr nur auf die Verletzung von Markenrechten Anwendung findet, sondern auch auf die Verletzung von Urheberrechten, verwandten Schutzrechten und Geschmacksmustern. Ebenso wie in § 146 Abs. 1 Satz 1 Markengesetz soll in § 111 a Abs. 1 Satz 1 Urheberrechtsgesetz deutlich gemacht werden, daß die Grenzbeschlagnahme nach den deutschen Gesetzen nur in den Bereichen zur Anwendung kommt, die von der entsprechenden EG-Verordnung ausgespart werden. Der neue § 111 a Abs. 8, nach dem die Vorschriften über das nationale Beschlagnahmeverfahren grundsätzlich auf das Verfahren nach der EG-Verordnung entsprechend anzuwenden sind, hat sein Gegenstück in § 150 Markengesetz.

Aufgrund der Verweisung auf § 111 a Urheberrechtsgesetz in § 14 a Abs. 3 Geschmacksmustergesetz gelten die neuen Regelungen entsprechend für das Geschmacksmusterrecht, ohne daß eine Änderung des Geschmacksmustergesetzes erforderlich wäre.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

In Absatz 1 der Vorschrift über das Inkrafttreten wird berücksichtigt, daß die Anpassung des § 29 Abs. 3 Marken-gesetz an die Insolvenzrechtsreform erst mit Wirkung vom Datum des Inkrafttretens der Insolvenzordnung, dem 1. Januar 1999, erfolgen darf. Die übrigen Gesetzesänderungen, die in diesem Gesetzentwurf vorgesehen sind, können in Absatz 2 ohne Übergangsfrist in Kraft gesetzt werden.

Bundesrat

Drucksache 888/95 (Beschluß)

09.02.96

Stellungnahme des Bundesrates

Entwurf eines Markenrechtsänderungsgesetzes 1996

Der Bundesrat hat in seiner 693. Sitzung am 9. Februar 1996 beschlossen, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben.