

01.03.01

Antrag

des Freistaates Sachsen

Entschlieung des Bundesrates zur nderung des Marken- gesetzes (Ausschluss des Markenschutzes an Namen bedeu- tender Personen und Kulturgter)

Der Ministerprsident
des Freistaates Sachsen

Dresden, den 27. Februar 2001

An den
Prsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerprsidenten
Kurt Beck

Sehr geehrter Herr Kollege,

die Schsische Staatsregierung hat beschlossen, dem Bundesrat die in der Anlage
beigefgte

Entschlieung zur nderung des Markengesetzes (Ausschluss des Markenschutzes an Namen bedeutender Personen und Kulturgter)

zur Beratung zuzuleiten.

Ich bitte Sie, die Vorlage gem § 36 Abs. 2 der Geschftsordnung des
Bundesrates auf die Tagesordnung der 760. Sitzung des Bundesrates am 9. Mrz
2001 zu setzen. Nach der Behandlung im Plenum soll die Entschlieung den
Ausschssen zur weiteren Beratung berwiesen werden.

Mit freundlichen Gren


Kurt Biedenkopf

**Entschießung des Bundesrates zur Änderung des Markengesetzes
(Ausschluss des Markenschutzes an Namen bedeutender Personen
und Kulturgüter)**

In Besorgnis erregender Weise hat die Praxis um sich gegriffen, Namen berühmter Persönlichkeiten (z. B. Johann Sebastian Bach) und bekannter Kunstwerke (z. B. Mona Lisa) unter Markenschutz zu stellen. Die Absicht einer rechtsmissbräuchlichen Handhabung durch die Markenanmelder oder -inhaber ist nicht auszuschließen oder wegen des Markeninhalts gar zu vermuten.

Die Beurteilungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) zur Eintragungsfähigkeit solcher Wort- und/oder Bildmarken ist nicht stets einheitlich. In einigen Fällen lehnt das DPMA die Eintragung wegen des Vorliegens absoluter Schutzhindernisse, wie etwa mangelnde Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), ab (Mona Lisa, Mozart), während in nahezu vergleichbaren Fällen Eintragungen vorgenommen werden (Schokoladenmädchen, Johann Sebastian Bach). Die Uneinheitlichkeit in der Bewertung setzt sich im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof fort, wobei von diesen Gerichten unterschiedlich strenge Maßstäbe angelegt werden. Bedingt ist dies dadurch, dass das Markengesetz keine eindeutige Regelung zum Ausschluss allgemeiner Kulturgüter von der Eintragung als (geschützte) Marke enthält.

Äußerst unbefriedigend ist weiterhin, dass vielfach nach erfolgter Unterschutzstellung als Marke Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend gemacht oder Lizenzgebühren erhoben werden. Zwar begegnen die Gerichte dieser nicht hinzunehmenden Praxis zum Teil durch die Einordnung als "Hinterhaltsmarke". Nach dieser Rechtsprechung ist die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche rechtsmissbräuchlich und damit unzu-

lässig, wenn eine Marke ausschließlich zu dem Zweck angemeldet wurde, Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu überziehen. Im Prozessfalle birgt dies jedoch erhebliche Risiken für den Inanspruchgenommenen. Außergerichtlich werden oftmals zur Abwehr angedrohter einstweiliger Verfügungen Zahlungen geleistet, um größeren Schaden zu vermeiden.

Eine zufriedenstellende Lösung kann deshalb nur durch eine klare gesetzliche Regelung im Bereich der Markenfähigkeit (§ 3 MarkenG) und der Eintragungshindernisse (§ 8 MarkenG) gefunden werden.

Vor diesem Hintergrund fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf,

im Rahmen der anstehenden Novellierung des Markengesetzes gesetzliche Lösungsmöglichkeiten im oben aufgezeigten Sinne vorzuschlagen.

11.05.01

Beschluss

des Bundesrates

Entschlieung des Bundesrates zur nderung des Markengesetzes
(Ausschluss des Markenschutzes an Namen bedeutender Personen
und Kulturgter)

Der Bundesrat hat in seiner 763. Sitzung am 11. Mai 2001 die aus der Anlage
ersichtliche Entschlieung gefasst.

Anlage

Entschießung des Bundesrates zur Änderung des Markengesetzes (Ausschluss des Markenschutzes an Namen bedeutender Personen und Kulturgüter)

In Besorgnis erregender Weise hat die Praxis um sich gegriffen, Namen berühmter Persönlichkeiten (z. B. Johann Sebastian Bach) und bekannter Kunstwerke (z. B. Mona Lisa) unter Markenschutz zu stellen. Die Absicht einer rechtsmissbräuchlichen Handhabung durch die Markenanmelder oder -inhaber ist nicht auszuschließen oder wegen des Markeninhalts gar zu vermuten.

Die Beurteilungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) zur Eintragungsfähigkeit solcher Wort- und/oder Bildmarken ist nicht stets einheitlich. In einigen Fällen lehnt das DPMA die Eintragung wegen des Vorliegens absoluter Schutzhindernisse, wie etwa mangelnde Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), ab (Mona Lisa, Mozart), während in nahezu vergleichbaren Fällen Eintragungen vorgenommen werden (Schokoladenmädchen, Johann Sebastian Bach). Die Uneinheitlichkeit in der Bewertung setzt sich im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof fort, wobei von diesen Gerichten unterschiedlich strenge Maßstäbe angelegt werden. Bedingt ist dies dadurch, dass das Markengesetz keine eindeutige Regelung zum Ausschluss allgemeiner Kulturgüter von der Eintragung als (geschützte) Marke enthält.

Äußerst unbefriedigend ist weiterhin, dass vielfach nach erfolgter Unterschutzstellung als Marke Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend gemacht oder Lizenzgebühren erhoben werden. Zwar begegnen die Gerichte dieser nicht hinzunehmenden Praxis zum Teil durch die Einordnung als "Hinterhaltsmarke". Nach dieser Rechtsprechung ist die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche rechtsmissbräuchlich und damit unzulässig, wenn eine Marke ausschließlich zu dem Zweck angemeldet wurde, Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu überziehen. Im Prozessfalle birgt dies jedoch erhebliche Risiken für den

Inanspruchgenommenen. Außergerichtlich werden oftmals zur Abwehr angedrohter einstweiliger Verfügungen Zahlungen geleistet, um größeren Schaden zu vermeiden.

Eine zufriedenstellende Lösung kann deshalb nur durch eine klare gesetzliche Regelung im Bereich der Markenfähigkeit (§ 3 MarkenG) und der Eintragungshindernisse (§ 8 MarkenG) gefunden werden.

Vor diesem Hintergrund fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, im Rahmen der anstehenden Novellierung des Markengesetzes gesetzliche Lösungsmöglichkeiten im oben aufgezeigten Sinne vorzuschlagen.