

## **Gesetzentwurf**

### **der Bundesregierung**

## **Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes**

### **A. Problem und Ziel**

Im Patentgesetz und anderen Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes sind Änderungen notwendig. Dabei geht es primär um die Verlängerung der zeitlich befristeten Regelung über die Verlagerung der Entscheidungszuständigkeit in patentrechtlichen Einspruchsverfahren, die sich als zu kurz erwiesen hat. Im Markengesetz sind Ergänzungen der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel umzusetzen.

### **B. Lösung**

Im Patentgesetz soll die Geltungsdauer der Übergangsvorschrift in § 147 Abs. 3, nach der über bis Ende 2004 eingelegte Einsprüche anstelle des Deutschen Patent- und Markenamts das Bundespatentgericht entscheidet, um achtzehn Monate bis zum 1. Juli 2006 verlängert werden. In dieser Zeit sind die Vorschriften über das Einspruchsverfahren neu zu fassen. Erste Reformüberlegungen bestehen bereits, sie sind jedoch noch nicht abgeschlossen und können deshalb nicht sogleich als Folgeregelungen, die zum 1. Januar 2005 in Kraft treten könnten, vorgeschlagen werden. Eine Verlängerung um achtzehn Monate schafft einerseits die notwendige Zeit zum Abschluss der Arbeiten am Reformgesetz, stellt andererseits aber auch sicher, dass die endgültigen Vorschriften noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten können.

Im Markengesetz sollen die Vorschriften über das Verfahren zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 neu gefasst werden. Zum einen wird der nationale Rechtsschutz der am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten eindeutig ausgestaltet, zum andern werden Ergänzungen der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, die sich auf das nationale Recht auswirken, umgesetzt.

### **C. Alternativen**

Keine

**D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte**

## 1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugaufwand

Bund, Länder und Gemeinden werden voraussichtlich nicht mit Kosten belastet.

## 2. Vollzugaufwand

Nennenswerter Mehraufwand ist nicht zu erwarten.

**E. Kosten für die Wirtschaft**

Kostenüberwälzungen durch die Einführung eines Lösungsverfahrens für geschützte geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen, die zu einer nicht quantifizierbaren Erhöhung von Einzelpreisen führen, können nicht ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind aber nicht zu erwarten, ebenso nicht durch die Verlängerung der Übergangsvorschrift im Patentgesetz.

**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**  
**DER BUNDESKANZLER**

Berlin, den 23. August 2004

An den  
Präsidenten des  
Deutschen Bundestages  
Herrn Wolfgang Thierse  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und  
anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1).

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz.

Der Bundesrat hat in seiner 802. Sitzung am 9. Juli 2004 gemäß Artikel 76  
Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus  
Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen.

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist  
in der als Anlage 3 beigelegten Gegenäußerung dargelegt.

Mit freundlichen Grüßen





## Anlage 1

## Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

### Artikel 1

#### Änderung des Patentgesetzes

(420-1)

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 27 Abs. 4 werden die Wörter „und die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe“ gestrichen.
2. § 147 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
  - a) In Nummer 1 wird die Angabe „1. Januar 2005“ durch die Angabe „1. Juli 2006“ ersetzt.
  - b) In Nummer 2 wird die Angabe „31. Dezember 2004“ durch die Angabe „30. Juni 2006“ ersetzt.

### Artikel 2

#### Änderung des Markengesetzes

(423-5-2)

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156, 1996 I S. 682), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
  - a) In der Angabe zu § 29 wird das Wort „Konkursverfahren“ durch das Wort „Insolvenzverfahren“ ersetzt.
  - b) Der Angabe zu § 107 werden ein Semikolon und das Wort „Sprache“ angefügt.
  - c) Der Angabe zu § 119 werden ein Semikolon und das Wort „Sprachen“ angefügt.
  - d) Die Angaben zu den §§ 130 bis 133 werden wie folgt gefasst:
 

„§ 130 Verfahren vor dem Patentamt; Weiterleitung  
 § 131 Einspruchsverfahren  
 § 132 Löschungsverfahren  
 § 133 Antrag auf Änderung der Spezifikation“.
  - e) Nach § 133 wird folgende Angabe eingefügt:
 

„§ 133a Rechtsmittel“.
2. In der Überschrift des § 29 wird das Wort „Konkursverfahren“ durch das Wort „Insolvenzverfahren“ ersetzt.
3. § 63 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
 

„Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die

Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.“

4. § 107 wird wie folgt geändert:
  - a) Der Überschrift werden ein Semikolon und das Wort „Sprache“ angefügt.
  - b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
  - c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
 

„(2) Sämtliche Anträge sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind in französischer Sprache einzureichen.“
5. § 108 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
 

„(3) Mit dem Antrag ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen, einzureichen.“
6. § 119 wird wie folgt geändert:
  - a) Der Überschrift werden ein Semikolon und das Wort „Sprachen“ angefügt.
  - b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
  - c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
 

„(2) Sämtliche Anträge sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind nach Wahl des Antragstellers in französischer oder in englischer Sprache einzureichen.“
7. § 120 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
 

„(3) Mit dem Antrag ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen, einzureichen.“
8. In § 125 Abs. 3 wird vor dem Wort „Übersetzung“ das Wort „deutsche“ eingefügt.
9. Die §§ 130 bis 133 werden durch folgende §§ 130 bis 133a ersetzt:
 

„§ 130  
 Verfahren vor dem Patentamt;  
 Weiterleitung

(1) Anträge auf Eintragung einer geografischen Angabe oder einer Ursprungsbezeichnung in das Verzeichnis der geschützten geografischen Angaben und der geschützten Ursprungsbezeichnungen, das von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 208 S. 1), in ihrer jeweils geltenden Fassung geführt wird, sind beim Patentamt einzureichen.

(2) Für die in diesem Abschnitt geregelten Verfahren sind die im Patentamt errichteten Markenabteilungen zuständig.

(3) Bei der Prüfung des Antrags holt das Patentamt die Stellungnahmen des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, der interessierten öffentlichen Körperschaften sowie der interessierten Verbände und Organisationen der Wirtschaft ein.

(4) Das Patentamt veröffentlicht den Antrag im Markenblatt. Innerhalb von vier Monaten seit Veröffentlichung des Antrags kann von jeder Person beim Patentamt eine Stellungnahme zur Schutzfähigkeit der geografischen Angabe oder der Ursprungsbezeichnung, die Gegenstand des Antrags ist, eingereicht werden.

(5) Entspricht der Antrag unter Berücksichtigung der Stellungnahmen nach den Absätzen 3 und 4 den Voraussetzungen der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und den zu ihrer Durchführung erlassenen Vorschriften, so stellt das Patentamt dieses durch Beschluss fest. Andernfalls wird der Antrag durch Beschluss zurückgewiesen. Der Beschluss ist dem Antragsteller und denjenigen zuzustellen, die innerhalb der Frist von Absatz 4 eine Stellungnahme abgegeben haben.

(6) Steht rechtskräftig fest, dass der Antrag den Voraussetzungen der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und den zu ihrer Durchführung erlassenen Vorschriften entspricht, so unterrichtet das Patentamt den Antragsteller hierüber und übermittelt den Antrag dem Bundesministerium der Justiz. Das Bundesministerium der Justiz übermittelt den Antrag mit den erforderlichen Unterlagen an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

#### § 131

##### Einspruchsverfahren

(1) Einsprüche nach Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 gegen die Eintragung von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen in das von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften geführte Verzeichnis der geschützten geografischen Angaben und der geschützten Ursprungsbezeichnungen oder gegen die Änderung der Spezifikation einer geografischen Angabe oder einer Ursprungsbezeichnung sind beim Patentamt innerhalb von vier Monaten seit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß Artikel 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 einzulegen.

(2) Die Zahlungsfrist für die Einspruchsgebühr richtet sich nach § 6 Abs. 1 des Patentkostengesetzes. Eine Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist ist nicht gegeben.

#### § 132

##### Löschungsverfahren

(1) Anträge auf Löschung einer geschützten geografischen Angabe oder einer geschützten Ursprungsbezeichnung nach Artikel 11a Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 sind beim Patentamt einzureichen. Ist der Antrag begründet, so stellt das Patentamt dies fest und übermittelt den Antrag an das Bundesministerium der Justiz zur Weiterleitung an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Ist der Antrag unbegründet, so weist ihn das Patentamt zurück.

(2) Anträge auf Löschung einer geschützten geografischen Angabe oder einer geschützten Ursprungsbezeichnung nach Artikel 11a Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 können beim Patentamt eingereicht werden. Die Anträge werden ohne Prüfung an das Bundesministerium der Justiz zur Weiterleitung an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften übermittelt.

#### § 133

##### Antrag auf Änderung der Spezifikation

Für Anträge auf Änderung der Spezifikation einer geschützten geografischen Angabe oder einer geschützten Ursprungsbezeichnung gemäß Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 gilt § 130 entsprechend. Eine Gebühr ist nicht zu zahlen.

#### § 133a

##### Rechtsmittel

Gegen Entscheidungen, die das Patentamt nach den Vorschriften dieses Abschnitts trifft, findet die Beschwerde zum Bundespatentgericht und die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof statt. Gegen eine Entscheidung gemäß § 130 Abs. 5 Satz 1 steht die Beschwerde denjenigen Personen zu, die gemäß § 130 Abs. 4 fristgerecht zu dem Antrag Stellung genommen haben und die durch die Entscheidung in ihrem berechtigten Interesse betroffen sind. Im Übrigen sind die Vorschriften dieses Gesetzes über das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht (§§ 66 bis 82) und über das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof (§§ 83 bis 90) entsprechend anzuwenden.“

10. In § 138 Abs. 1 werden die Wörter „Antrags- und Einspruchsverfahren“ durch die Wörter „Antrags-, Einspruchs- und Löschungsverfahren“ ersetzt.

### Artikel 3

#### Änderung des Patentkostengesetzes

(424-4-9)

Teil A der Anlage zu § 2 Abs. 1 (Gebührenverzeichnis) des Patentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch das Gesetz vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Vorbemerkung wird das Wort „Anmeldeverordnung“ durch die Wörter „nach der jeweiligen Verordnung des Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
2. Abschnitt III Unterabschnitt 6 wird wie folgt geändert:
  - a) Im Gebührentatbestand zu Nummer 336 200 wird die Angabe „§ 132“ durch die Angabe „§ 131“ ersetzt.
  - b) Nach der Nummer 336 200 wird folgende Nummer 336 300 angefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„336 300	Löschungsverfahren (§ 132 Abs. 1 MarkenG). . . . .	120“

#### **Artikel 4**

#### **Änderung des Geschmacksmustergesetzes**

(442-5)

In § 52 Abs. 4 des Geschmacksmustergesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390) wird die Angabe „§ 11 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte“ durch die Angabe „§ 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes“ ersetzt.

#### **Artikel 5**

#### **Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

## Begründung

### A. Allgemeines

#### I. Ziele des Entwurfs

Mit dem Gesetzentwurf soll die zeitlich bis zum 1. Januar 2005 befristete Verlagerung der Einspruchszuständigkeit vom Deutschen Patent- und Markenamt auf das Bundespatentgericht um achtzehn Monate bis zum 1. Juli 2006 verlängert werden. Zudem sind dringend erforderliche Änderungen in weiteren Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes vorgesehen, so vor allem im Markengesetz.

#### II. Grundzüge

##### 1. Änderungen des Patentgesetzes

Die Geltungsdauer der Übergangsregelung zur Einspruchszuständigkeit, die bis zum 1. Januar 2005 befristet ist, soll um achtzehn Monate bis zum 1. Juli 2006 verlängert werden. Nach § 147 Abs. 3 des Patentgesetzes entscheidet über den Einspruch gegen ein erteiltes Patent anstelle des Deutschen Patent- und Markenamts das Bundespatentgericht, wenn die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 beginnt und der Einspruch vor dem 1. Januar 2005 eingelegt worden ist. Es wird vorgeschlagen, diese befristete Zuständigkeit des Bundespatentgerichts angemessen um achtzehn Monate zu verlängern, um in der verbleibenden Zeit die bereits begonnene notwendige Überarbeitung der Vorschriften zum Einspruchsverfahren abzuschließen. Zudem wird das Deutsche Patent- und Markenamt weiterhin entlastet.

##### 2. Änderungen des Markengesetzes

Die §§ 130 bis 133a werden neu gefasst, da der Rechtsschutz gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts über das Vorliegen der Voraussetzungen zur Eintragung in das von der Europäischen Kommission geführte Verzeichnis der geschützten geografischen Angaben und der geschützten Ursprungsbezeichnungen bisher nur unzureichend ausgestaltet ist. Die Vorschriften sollen weitgehend entsprechend den Regelungen zum Einspruchsverfahren nach Artikel 7 der Verordnung (EWG) 2081/92 gefasst werden. Ein weiterer Regelungsbedarf ergibt sich aus der Änderung dieser Verordnung durch die Verordnung (EG) Nr. 692/2003 vom 8. April 2003 (ABl. EG Nr. L 99 S. 1). Für ein bisher nicht vorgesehenes Lösungsverfahren ist eine entsprechende Vorschrift im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorzusehen (§ 132 – neu –).

##### 3. Im Patentkostengesetz wird für das neue Lösungsverfahren im Markenbereich (§ 132 – neu – Markengesetz) eine Lösungsgebühr eingeführt.

#### B. Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte und das Preisniveau

Seit dem 1. Januar 2002 entscheiden die technischen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts über Einsprüche gegen vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilte Patente. Durch die vorgesehene Verlängerung dieser Zuständigkeit über den 1. Januar 2005 hinaus um achtzehn Monate

sind Auswirkungen auf den Bundeshaushalt nicht zu erwarten. Durch die Einführung eines Lösungsverfahrens für geschützte geografische Angaben und geschützte Ursprungsbezeichnungen ist wegen der voraussichtlich geringen Zahl der Verfahren mit keinen wesentlichen Mehreinnahmen zu rechnen.

#### C. Gesetzesfolgenabschätzung und Preiswirkungsklausel

Kostenüberwälzungen durch die Einführung eines Lösungsverfahrens für geschützte geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen, die zu einer nicht quantifizierbaren Erhöhung von Einzelpreisen führen, können nicht ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind aber nicht zu erwarten, ebenso nicht durch die Verlängerung der Geltungsdauer der Übergangsvorschrift im Patentgesetz.

#### D. Gesetzgebungszuständigkeit

Es besteht eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 73 Nr. 9 des Grundgesetzes (gewerblicher Rechtsschutz).

#### E. Im Einzelnen

##### Zu Artikel 1 (Änderung des Patentgesetzes)

##### Zu Nummer 1 (§ 27 Abs. 4 des Patentgesetzes – Entscheidungen der Patentabteilung)

Die geltende Fassung des § 27 Abs. 4 erlaubt in Angelegenheiten der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe keine alleinige Bearbeitung durch den Vorsitzenden der Patentabteilung, obwohl dies in geeigneten Fällen sachgerecht wäre. Durch die Änderung wird diese Möglichkeit geschaffen. Einzelne Geschäfte können in Fällen, die keine technischen oder rechtlichen Schwierigkeiten bereiten, auch von einem Beamten des gehobenen und des mittleren Dienstes sowie vergleichbaren Angestellten bearbeitet werden.

##### Zu Nummer 2 (§ 147 Abs. 3 des Patentgesetzes – Verlängerung der Übergangsvorschrift)

Mit dem Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656) ist u. a. als Übergangsvorschrift § 147 Abs. 3 in das Patentgesetz eingefügt worden. Nach dessen Nummer 1 entscheidet über den Einspruch gegen erteilte Patente anstelle des Deutschen Patent- und Markenamts der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts, wenn die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 beginnt und der Einspruch vor dem 1. Januar 2005 eingelegt worden ist. Anlass zu dieser Maßnahme bestand seinerzeit aufgrund der erheblichen Überlastung des Deutschen Patent- und Markenamts. Nach außergewöhnlich hohem Anstieg der Eingangszahlen vor allem in den Jahren 1999 und 2000 wurden personelle und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um den notwendigen Stauabbau voranzubringen. Ergänzend dazu wurde zur wei-



teren Entlastung die Zuständigkeit in Einspruchsverfahren von den Patentabteilungen des Amtes auf die technischen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts zeitlich befristet verlagert. Die Beschwerdesenate hatten seit 1999 einen Rückgang an Eingängen zu verzeichnen, so dass die zusätzlichen Einspruchsverfahren die Senate nicht überlasteten.

Bisher hat sich die gesetzgeberische Maßnahme insoweit bewährt, als das Deutsche Patent- und Markenamt die Rückstände unerledigter Einspruchsverfahren erheblich abbauen konnte. Die Zahl der im Jahr 2002 beim Bundespatentgericht eingegangenen Einsprüche lag bei 584, im Jahr 2003 bei 909.

Es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die Vorschriften über das Einspruchsverfahren überarbeitungsbedürftig sind. Dem Interesse an einer zügigen Entscheidung der auch im öffentlichen Interesse bestehenden Rechtslage über den Bestand oder Nichtbestand eines erteilten Patents stehen Möglichkeiten der Beteiligten entgegen, das Verfahren und die Einspruchsentscheidung hinauszuzögern. So besteht z. B. für den Patentinhaber nach § 60 Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes die Möglichkeit, das Patent bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens zu teilen. Hier kommen Fälle des Rechtsmissbrauchs mit der Folge vor, dass Entscheidungen durch mehrfache Teilungserklärungen verhindert werden. Diese Möglichkeiten sind gesetzlich auszuschließen. Auch sollte der mündlichen Anhörung ein höherer Stellenwert zukommen. Ziel der Reformüberlegungen ist eine Straffung des gesamten Verfahrens, was neben einer Überarbeitung der beispielhaft angesprochenen Vorschriften auch durch eine neue Regelung zur Einspruchszuständigkeit erreicht werden könnte. Eine Möglichkeit bestünde darin, Beteiligten den Weg zu eröffnen, von dem Einspruchsverfahren beim Patentamt in das gerichtliche Verfahren zu wechseln, wenn eine Entscheidung des Amtes nicht innerhalb einer angemessenen Zeit von etwa fünfzehn Monaten ergeht bzw. keine Verfahrensförderung durch Anberaumung einer Anhörung erfolgte. Weiterhin könnte nach Ablauf einer längeren Frist an einen „automatischen“ Übergang der nicht erledigten Verfahren vom Patentamt an das Bundespatentgericht gedacht werden oder an eine sofortige Befassung des Gerichts, wenn ein Beteiligter ein berechtigtes Interesse an einer zügigen Erledigung glaubhaft macht. Auf jeden Fall bedarf es neuer Verfahrensvorschriften. Überlegungen dazu haben bereits begonnen, erste Regelungsvorschläge liegen vor. Gleichwohl befinden sich die Arbeiten noch in einer Anfangsphase. Zudem sind auch noch weitere Erfahrungen durch die derzeitige gerichtliche Bearbeitung zu sammeln. Eine grundlegende Revision des Einspruchsverfahrens erfordert schließlich eine ausführliche Diskussion mit allen Beteiligten, vor allem auch mit den Verbänden und Organisationen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, die Regelung in § 147 Abs. 3 nicht zum Ende dieses Jahres auslaufen zu lassen, sondern die Geltungsdauer um achtzehn Monate zu verlängern. Bis zum Inkrafttreten endgültiger Folgeregulungen spätestens zum 1. Juli 2006 bleibt die geltende Rechtslage aufrechterhalten, was insbesondere auch für die Betroffenen von Vorteil ist. Vertreter der Patentanwaltskammer haben sich sehr zufrieden mit der Behandlung der Einsprüche durch das Bundespatentgericht geäußert und sich gegen ein ersatzloses Auslaufen der derzeitigen Regelung ausgesprochen. Durch die zeitlich befristete Fortgeltung der bestehenden Rechtslage wird vermieden, dass Ein-

sprüche, die nach dem 1. Januar 2005 eingelegt werden, nur für eine vorübergehende Zeit wieder vom Deutschen Patent- und Markenamt unter Anwendung der überarbeitungsbedürftigen Vorschriften bearbeitet werden müssten. Das kann den Betroffenen nicht zugemutet werden. Die Verlängerung schafft eine notwendige Kontinuität bis zum Inkrafttreten der endgültigen Folgeregulungen. Zudem wird das Deutsche Patent- und Markenamt weiterhin entlastet, so dass verstärkt Prüfungsverfahren bearbeitet werden können.

## **Zu Artikel 2 (Änderung des Markengesetzes)**

### **Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)**

#### **Zu Buchstabe a**

Die Überschrift des § 29 muss korrigiert werden (siehe Nummer 2).

#### **Zu Buchstabe b**

Die Überschrift zu § 107 wird ergänzt (siehe Nummer 4).

#### **Zu Buchstabe c**

Die Überschrift zu § 119 wird ergänzt (siehe Nummer 6).

#### **Zu Buchstabe d**

Die Überschriften sind wegen der Neufassung der §§ 130 bis 133 (siehe Nummer 9) anzupassen.

#### **Zu Buchstabe e**

Die Überschrift zu § 133a wird eingefügt (siehe Nummer 9).

### **Zu Nummer 2 (§ 29 des Markengesetzes – Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung; Konkursverfahren)**

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur der Überschrift, indem das Wort „Konkursverfahren“ durch das Wort „Insolvenzverfahren“ ersetzt wird.

### **Zu Nummer 3 (§ 63 Abs. 3 Satz 2 des Markengesetzes – Kosten der Verfahren)**

Bei der Änderung handelt es sich um eine redaktionelle Berichtigung des Verweises auf die anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung. Der bisherige allgemeine Bezug auf die „Vorschriften der Zivilprozessordnung“ ist zu ungenau.

### **Zu den Nummern 4 bis 8**

(Änderungen des

§ 107 des Markengesetzes – Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes –,

§ 108 des Markengesetzes – Antrag auf internationale Registrierung –,

§ 119 des Markengesetzes – Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes –,

§ 120 des Markengesetzes – Antrag auf internationale Registrierung – und

§ 125 des Markengesetzes – Umwandlung einer internationalen Registrierung –)

Die Madrider Union hat in ihrer 35. Sitzung Ende September 2003 u. a. die Änderung der Regel 6 (Sprachen) der Gemeinsamen Ausführungsordnung vom 18. Januar 1996 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (BGBl. 2003 II S. 828) beschlossen. Damit wird die spanische Sprache ab 1. April 2004 als zusätzliche Verfahrenssprache im System der internationalen Registrierung zugelassen, sofern es sich nicht um ein Verfahren handelt, für welches ausschließlich das Madrider Markenabkommen maßgeblich ist. In diesen Verfahren bleibt es bei der obligatorischen Verwendung der französischen Sprache (Regel 6 Abs. 1 Buchstabe a). Für Verfahren, für die ausschließlich das Protokoll oder sowohl das Abkommen als auch das Protokoll maßgeblich sind, wird aber künftig neben Englisch und Französisch auch Spanisch zugelassen sein.

Allerdings kann die nationale Ursprungsbehörde die Auswahl zwischen den drei Verfahrenssprachen nach Regel 6 Abs. 1 Buchstabe b einschränken. Von dieser Option soll für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Gebrauch gemacht werden. Es soll auch künftig bei den Verfahren, die sich ausschließlich nach dem Protokoll oder sowohl nach dem Madrider Abkommen als auch nach dem Protokoll richten, nach Wahl des Antragstellers wie bisher bei Englisch oder Französisch bleiben, um den personellen und sachlichen Aufwand des Amtes für die Behandlung fremdsprachiger Anträge und Mitteilungen zu begrenzen.

Nach § 93 ist die deutsche Sprache in den Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu verwenden. Zwingende Ausnahmeregelungen für das Verfahren der internationalen Registrierung enthalten § 108 Abs. 3 und § 120 Abs. 3 durch direkten oder indirekten Verweis auf „die für die internationale Registrierung vorgeschriebenen Sprachen“. Da von einer solchen Verweisung für die Verfahren nach dem Madrider Protokoll künftig auch die Verwendung der spanischen Sprache erfasst wäre, soll durch Änderung der §§ 108 und 120 eine eindeutige gesetzliche Aussage getroffen werden.

Im Einzelnen:

**Zu Nummer 4** (§ 107 des Markengesetzes – Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes)

**Zu Buchstabe a** (Überschrift)

Die Überschrift des § 107 wird wegen der Anfügung eines neuen Absatzes 2 (siehe Buchstabe c) ergänzt.

**Zu Buchstabe b** (Absatz 1)

Wegen der Änderung durch Buchstabe c wird der bisherige Wortlaut Absatz 1.

**Zu Buchstabe c** (Absatz 2 – neu –)

Der neue Absatz 2 schreibt die Verwendung der französischen Sprache für sämtliche Anträge, sonstige Mitteilungen und für das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen vor, sofern für das Verfahren das Madrider Abkommen maßgeblich ist.

**Zu Nummer 5** (§ 108 Abs. 3 des Markengesetzes – Antrag auf internationale Registrierung)

Absatz 3 wird als Folgeänderung zur Ergänzung des § 107 neu gefasst. Dabei entfällt der bisherige Satz 1. Durch die Neuformulierung des früheren Satzes 2, der jetzt den Absatz 3 bildet, wird Regel 9 Abs. 4 Buchstabe a Ziffer xiii der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Markenabkommen und zum Protokoll Rechnung getragen, der die obligatorische Gruppierung der Namen der Waren und Dienstleistungen nach der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen vorsieht.

**Zu Nummer 6** (§ 119 des Markengesetzes – Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes)

**Zu Buchstabe a** (Überschrift)

Da dem § 119 ein Absatz 2 angefügt wird (siehe Buchstabe c), soll die Überschrift ergänzt werden.

**Zu Buchstabe b** (Absatz 1)

Wegen der Änderung durch Buchstabe c wird der bisherige Wortlaut Absatz 1.

**Zu Buchstabe c** (Absatz 2 – neu –)

Der neue Absatz 2 des § 119 überlässt dem Antragsteller die Wahl zwischen der englischen oder der französischen Sprache für sämtliche Anträge, sonstige Mitteilungen und für das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, sofern für das Verfahren ausschließlich das Protokoll zum Madrider Markenabkommen oder sowohl das Abkommen als auch das Protokoll maßgeblich sind.

**Zu Nummer 7** (§ 120 Abs. 3 des Markengesetzes – Antrag auf internationale Registrierung)

Absatz 3 wird als Folgeänderung zur Ergänzung des § 119 neu gefasst. Der bisherige Satz 1 entfällt. Durch die Neuformulierung des früheren Satzes 2, der jetzt den Absatz 3 bildet, wird Regel 9 Abs. 4 Buchstabe a Ziffer xiii der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Markenabkommen und zum Protokoll Rechnung getragen, der die obligatorische Gruppierung der Namen der Waren und Dienstleistungen nach der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen vorsieht.

**Zu Nummer 8** (§ 125 Abs. 3 des Markengesetzes – Umwandlung einer internationalen Registrierung)

Durch diese Folgeänderung wird angesichts der Ergänzung des § 119 um einen Absatz 2 klargestellt, dass eine deutsche Übersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen einzureichen ist.

**Zu Nummer 9** (Neufassung der §§ 130 bis 133a des Markengesetzes, Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92)

Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 6. Dezember 2001 in der Rechtssache C-269/99 kann der Rechtsbehelf des Einspruchs nach Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nur von natürlichen oder juris-

tischen Personen aus anderen Mitgliedstaaten erhoben werden. Der Einspruch gegen eine Eintragung könne nicht von dem Mitgliedstaat ausgehen, der den Eintragungsantrag gestellt habe. Das Einspruchsverfahren sei nicht dazu bestimmt, Differenzen zwischen der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, der die Eintragung einer Bezeichnung beantragt hat, und einer natürlichen oder juristischen Person beizulegen, die in diesem Mitgliedstaat ihren gewöhnlichen Aufenthalt, ihren Hauptverwaltungssitz oder eine Niederlassung hat. Es sei daher Sache der nationalen Gerichte, über die Rechtmäßigkeit eines Antrags auf Eintragung zu entscheiden. Damit steht inländischen Privatpersonen oder Verbänden und Organisationen das Einspruchsverfahren nach Artikel 7 der Verordnung nicht zur Verfügung, wenn ein Eintragungsantrag aus Deutschland der Kommission zugeleitet worden ist. Der Rechtsschutz richtet sich insoweit nach nationalem Recht. Die geltenden Regelungen in den §§ 130 ff. Markengesetz sind jedoch zumindest unklar. Zwar sieht § 133 Abs. 2 in der geltenden Fassung vor, dass gegen die Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts die Beschwerde zum Bundespatentgericht eröffnet ist. Damit ist jedoch vornehmlich der Fall erfasst, dass das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag auf Eintragung zurückweist und damit der Antragsteller beschwert ist. Denn nur an ihn sieht das Gesetz eine Zustellung vor, die die Beschwerdefrist in Gang setzt. Nach geltender Rechtslage ist aber eine Zustellung der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts über das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen nicht an Personen oder Organisationen vorgesehen, die sich zuvor gegen die Schutzfähigkeit ausgesprochen haben. Ob auch ihnen ein Beschwerderecht zusteht, ist umstritten (vgl. Fezer, Markenrecht 3. Auflage, § 133 Rn. 3; vgl. auch Urteil des Bundespatentgerichts vom 2. Juni 2003, 10 W (pat) 21/03). Deshalb sollen die Regelungen neu gefasst und die Beschwerdemöglichkeit für diejenigen Personen, die sich im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gegen die Schutzfähigkeit von geografischen Angaben oder Ursprungsbezeichnungen gewandt haben, eröffnet werden. Zudem ist bei der Neufassung der Vorschriften berücksichtigt worden, dass durch die Änderungsverordnung (EG) Nr. 692/2003 vom 8. April 2003 zur Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ein Lösungsverfahren bei der Kommission vorgesehen ist, was eine Regelung zum Verfahren im nationalen Recht erfordert (§ 132 – neu–).

Im Einzelnen:

**Zu § 130 des Markengesetzes – neu –**  
(Verfahren vor dem Patentamt; Weiterleitung)

Absatz 1 entspricht § 130 Abs. 1 der geltenden Fassung.

Absatz 2 regelt die Zuständigkeit im Deutschen Patent- und Markenamt, die inhaltlich dem § 133 Abs. 1 der geltenden Fassung entspricht.

Nach Absatz 3 holt das Deutsche Patent- und Markenamt zunächst Stellungnahmen öffentlicher Körperschaften und interessierter Verbände ein. Dieses Verfahren war bisher in § 55 Abs. 1 der Markenverordnung geregelt und soll als gesetzliche Vorschrift übernommen werden.

Nach Absatz 4 veröffentlicht das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag im Markenblatt. Dadurch wird der Umfang des rechtlichen Gehörs erweitert. Künftig kann

jede natürliche oder juristische Person zur Schutzfähigkeit der Anmeldung innerhalb von vier Monaten ab Veröffentlichung im Markenblatt Stellung nehmen. Diese Frist entspricht der Einspruchsfrist des § 131 (neu). Nur derjenige, der sich im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens äußert, wird auf Grund seiner Stellungnahme am weiteren Verfahren beteiligt. Ihm wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, mit dem die Schutzvoraussetzungen bejaht werden, zugestellt (Absatz 5 Satz 1). Ihm steht bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen die Beschwerde nach § 133a (neu) zu, wobei die Zustellung die Beschwerdefrist in Gang setzt. Wer sich an dem Vorverfahren nicht beteiligt, kann später den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts nicht anfechten.

Absatz 5 regelt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt nach Durchführung der Anhörung unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen prüft, ob die Voraussetzungen für die Eintragung der angemeldeten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung erfüllt sind. Es stellt dies durch Beschluss fest. Dieser Beschluss ist den am Verfahren Beteiligten zuzustellen.

Ergibt die Prüfung dagegen, dass der Antrag den Voraussetzungen der Verordnung nicht entspricht, so ist der Antrag zurückzuweisen und der Beschluss dem Antragsteller und den übrigen Beteiligten zuzustellen.

Nach Absatz 6 Satz 1 hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag dem Bundesministerium der Justiz zu übermitteln, wenn der Beschluss über das Vorliegen der Voraussetzungen der Schutzfähigkeit rechtsbeständig ist. Satz 2 entspricht § 130 Abs. 3 der geltenden Fassung.

**Zu § 131 des Markengesetzes – neu –**  
(Einspruchsverfahren)

Absatz 1 entspricht § 132 Abs. 1 der geltenden Fassung.

Absatz 2 Satz 1 wird neu eingefügt. Die Einspruchsgebühr (Patentkostengesetz Nummer 336 200, 120 Euro), auf deren Fälligkeit die Kommission bei der Veröffentlichung des Antrages im Amtsblatt nicht hinweist, ist nach § 6 Abs. 1 des Patentkostengesetzes innerhalb der Einspruchsfrist zu zahlen.

Absatz 2 Satz 2 übernimmt § 132 Abs. 2 der geltenden Fassung.

**Zu § 132 des Markengesetzes – neu –**  
(Lösungsverfahren)

Nach Absatz 1 sind Anträge auf Löschung nach Artikel 11a Buchstabe a der Verordnung beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen. Zu regeln ist nur das Verfahren des Verzichts des Antragstellers, da nur dieser Fall von Buchstabe a erfasst werden soll. Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft insoweit lediglich die formalen Voraussetzungen. Sind diese gegeben, so ist der Lösungsantrag begründet und an das Bundesministerium der Justiz zur Weiterleitung an die Kommission zu übermitteln. Ist der Antrag unbegründet, wobei dieser Fall grundsätzlich nur bei fehlender Antragsbefugnis denkbar ist, so weist ihn das Deutsche Patent- und Markenamt zurück. Rechtsmittel können nach § 133a (neu) eingelegt werden.

Absatz 2 regelt die Löschanträge nach Artikel 11a Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 692/2003. Diese können beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht werden. Da die Prüfung der Begründetheit der Anträge durch die Kommission erfolgt, werden die Unterlagen ohne Prüfung gebührenfrei weitergeleitet. Diese Löschanträge können auch unmittelbar der Kommission zugeleitet werden.

**Zu § 133 des Markengesetzes – neu –**  
(Antrag auf Änderung der Spezifikation)

Die Regelung entspricht § 131 der geltenden Fassung.

**Zu § 133a des Markengesetzes – neu –** (Rechtsmittel)

Durch die Regelung wird die hinsichtlich der Frage des Rechtsschutzes inländischer Personen gegen eine einem Antrag auf Eintragung stattgebende Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes bisher unvollständige oder zumindest unklare Rechtslage nach dem Markengesetz behoben. Die Beschwerde zum Bundespatentgericht wird den Personen ermöglicht, die nach Antragsveröffentlichung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt fristgerecht Stellung genommen haben und die durch die Entscheidung in ihrem berechtigten Interesse betroffen sind. Der Begriff des berechtigten Interesses entspricht der Regelung in Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92. Hierdurch wird gewährleistet, dass der Rechtsschutz von inländischen Personen den gleichen Voraussetzungen unterliegt wie der Rechtsschutz von Personen aus den anderen Mitgliedstaaten, der sich in diesen Fällen nach Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 richtet.

**Zu Nummer 10** (§ 138 Abs. 1 – Sonstige Vorschriften für das Verfahren bei Anträgen und Einsprüchen nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 – Verordnungsermächtigungen –)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung wegen der Neufassung der §§ 130 bis 133 durch Nummer 9.

**Zu Artikel 3** (Änderungen des Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz)

**Zu Nummer 1** (Vorbemerkung zu Teil A)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung wegen der Neufassung der Verordnungen des Deutschen Patent- und Markenamts zum Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes am 1. Juni 2004.

**Zu Nummer 2** (Abschnitt III des Gebührenverzeichnisses, Unterabschnitt 6 – Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen –)

**Zu Buchstabe a** (Nummer 336 200)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung (siehe Artikel 2 Nr. 9).

**Zu Buchstabe b** (Nummer 336 300 – neu –)

Für das Lösungsverfahren nach § 132 Abs. 1 – neu – des Markengesetzes (siehe Artikel 2 Nr. 9) soll eine Löschungsgebühr von 120 Euro eingeführt werden. Verwertbare Ergebnisse der Kostenleistungsrechnung liegen derzeit noch nicht vor. Da sich die Prüfung des Deutschen Patent- und Markenamts auf formale Voraussetzungen beschränkt, ist die Tätigkeit vergleichbar mit der im Einspruchsverfahren nach § 131 – neu – des Markengesetzes, weshalb die Gebühr gleich hoch bemessen sein soll.

**Zu Artikel 4** (Änderung des Geschmacksmustergesetzes)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung des bisherigen Verweises in § 52 Abs. 4 wegen der Neuregelung der Vergütung der Rechtsanwälte im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das am 1. Juli 2004 in Kraft tritt.

**Zu Artikel 5** (Inkrafttreten)

Das Gesetz soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. Übergangsregelungen sind nicht erforderlich.

## Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 802. Sitzung am 9. Juli 2004 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

**Zu Artikel 2 Nr. 3** (§ 63 Abs. 3 Satz 2 MarkenG)

In Artikel 2 ist Nummer 3 zu streichen.

### Begründung

Der Gesetzentwurf sieht vor, § 63 Abs. 3 Satz 2 MarkenG dahin gehend zu ändern, dass der allgemeine Verweis auf die anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung konkretisiert wird. Es finden sich aber an verschiedenen anderen Stellen des Markengesetzes und sonstiger Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes gleich lautende oder ähnliche allgemeine Verweise (vgl. z. B. § 71 Abs. 5, § 90 Abs. 4 MarkenG; § 62 Abs. 2 Satz 3, § 80 Abs. 5 PatG). Der Gesetzentwurf lässt diese Bestimmungen unberührt. Zur Vermeidung von Auslegungsschwierigkeiten sollten die einschlägigen Vorschriften nur ganz oder gar nicht geändert werden.

**Anlage 3****Gegenäußerung der Bundesregierung**

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates zu, Artikel 2 Nr. 3 zu streichen. Zwar hätte die Zitierung der in Bezug genommenen Vorschriften der Zivilprozessordnung in § 63 Abs. 3 Satz 2 Markengesetz lediglich klarstellende Funktion und würde zu keiner Änderung der materiellen Rechtslage führen. Es bestünde jedoch keine Einheitlichkeit der Verweisungen im Markengesetz. Deshalb soll die vorgeschlagene redaktionelle Ergänzung erst mit dem Reformgesetz, mit dem das Einspruchsverfahren im Patentgesetz neu geregelt wird, zusammen mit weiteren Änderungen der einschlägigen Vorschriften im Markengesetz erfolgen.



