

# Verband der Beschäftigten des Gewerblichen Rechtsschutzes

Die Kompetenzgewerkschaft im Deutschen Patent- und Markenamt



Bundesministerium der Justiz und  
für Verbraucherschutz  
Referat III B 5  
Mohrenstraße 37  
10117 Berlin

## Geschäftsstelle München

Morassistraße 2  
D-80469 München

Verantwortlich

Bernd Kessler  
Telefon 089.2195-4428

Telefon 089.2157-8433  
Telefax 089.2157-8433  
[post@vbgr.dbb.de](mailto:post@vbgr.dbb.de)  
[www.vbgr.de](http://www.vbgr.de)  
München, 23.02.2017

Aktenzeichen: III B 5 – 3650/12 – 31 703/2016

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

hier: Beteiligung interessierter Verbände

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit bedanken wir uns für die Beteiligung und nehmen zum Referentenentwurf wie folgt Stellung:

Der VBGR ist der Auffassung, dass es durch die Änderung der Inhaltsübersicht (vgl. Artikel 1, Ziff. 1 b) Punkt aa), also konkret die Ergänzung der Angabe zu Abschnitt 1 im Teil 3 um das Wort „Widerspruchsverfahren“ in Verbindung mit Satz 5 der Gesetzesbegründung zu Artikel 1, Nr. 1, der ausdrücklich von gesonderten bzw. getrennten Verfahren spricht, zu einer Verschiebung der Zuständigkeiten innerhalb des Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) kommen könnte.

In der aktuellen Gesetzesfassung heißt der Abschnitt 1 „Eintragungsverfahren“. Das Eintragungsverfahren umfasst das Anmeldeverfahren sowie das sich anschließende Widerspruchsverfahren. Die Zuständigkeit für die Bearbeitung der beiden Verfahrensteile des bisherigen Eintragungsverfahrens ergibt sich aus § 56 Abs. 2 Markengesetz. Zuständig für die Bearbeitung aller Eintragungsverfahren sind die Markenstellen. Die Leitung einer Markenstelle obliegt einem Mitglied (Prüfer) des DPMA, also einem Beamten (w/m) des höheren Dienstes (§ 56 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Die Aufgaben können auch von einem Beamten des gehobenen Dienstes (gD) oder von einem vergleichbaren Angestellten wahrgenommen werden (§ 56 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Sollte die vorgenannte Änderung der Inhaltsübersicht wie im Referentenentwurf Gesetzeskraft erlangen, besteht nach Meinung des VBGR die Möglichkeit bzw. Gefahr, dass unter Verweis auf die Gesetzesbegründung die Auffassung vertreten wird, dass sich die Zuständigkeit für das Widerspruchsverfahren von den Markenstellen auf die Markenabteilungen verschiebt (§ 56 Abs. 3 Markengesetz). Damit entfielen die seit 1969 bestehende -unmittelbar sich aus § 56 Abs. 2 MarkenG ergebende- Möglichkeit zur Übertragung der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren auf Beamte des gD, da diesen nur Aufgaben übertragen werden dürfen, die den Markenstellen obliegen.

Der VBGR weist darauf hin, dass die gewollte oder ungewollte Verschiebung der Zuständigkeit für die Widerspruchsverfahren von den Markenstellen zu den Markenabteilungen eine erhebliche Kostensteigerung nach sich ziehen würde, da die

Beamten des gehobenen Dienstes max. nach A 13 gD besoldet werden, während die als Prüfer eingesetzten Beamten des höheren Dienstes regelmäßig nach A 15 hD besoldet werden.

Dieser Kostenanstieg wurde aber bisher in der Gesetzesbegründung (Punkt 4 c, Erfüllungsaufwand der Verwaltung – Personalkosten) nicht berücksichtigt. Im Übrigen sind im DPMA auch nicht annähernd ausreichend Prüfer h.D. im Markenbereich vorhanden, die die Masse an Widerspruchsverfahren zusätzlich zu den neu vorgesehenen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bearbeiten könnten. Der ohnehin derzeit schon vorhandene und von den beteiligten Kreisen beanstandete Stau bei den Widerspruchsverfahren würde sich noch weiter verschärfen.

Eine solche Verlagerung der Zuständigkeiten auf die Prüfer hD ist zudem auch nicht im Hinblick auf den im Widerspruchsverfahren vorgesehenen Vollbeweis im Rahmen der Prüfung der Nichtbenutzungseinrede (§ 43 Abs. 1 MarkenG) geboten. Unter Berücksichtigung des Widerspruchsverfahrens als Registerverfahren sollte auch weiterhin die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichen; die Notwendigkeit für einen Vollbeweis ergibt sich – anders als in der Gesetzesbegründung ausgeführt - nicht zwingend aus der Europäischen Markenrechtsrichtlinie und einer vermeintlichen Anpassung an die Unionsmarkenverordnung. Denn in Art. 78 Abs. 1 f) UMV ist die eidesstattliche Versicherung auch weiterhin ausdrücklich als zulässiges Beweismittel genannt. Um hier einen Gleichlauf zu gewährleisten sollte es daher bei der Möglichkeit der Glaubhaftmachung bleiben.

**Lösungsvorschlag:** Der VBGR regt an, im aktuellen Text des § 56 Abs. 2 Markengesetz durch die Einfügung der Worte „und Widerspruchsverfahren“ nach dem Wort „Eintragungsverfahren“ klarzustellen, dass es auch zukünftig bei der Zuständigkeit der Markenstellen für die Bearbeitung der Widerspruchsverfahren bleiben soll.

In § 43 Abs. 1 sollte der Wortlaut „glaubhaft zu machen“ (statt „nachzuweisen“) insoweit nicht geändert werden.

Der VBGR würde sich freuen, wenn diese Überlegungen im weiteren Verlauf der Beratungen Berücksichtigung finden würden.

Mit freundlichen Grüßen

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bernd Kessler  
1. stellv. Bundesvorsitzender im VBGR