



## **Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.**

Köln, 29. Januar 2009

### **Stellungnahme der GRUR durch den Fachausschuss für Geschmacksmusterrecht**

#### **zu dem Referentenentwurf für das Erste Gesetz zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes**

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ist eine wissenschaftliche Vereinigung der auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts tätigen Wissenschaftler und Praktiker. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Unterstützung der gesetzgebenden Organe sowie der zuständigen Ministerien und Institutionen in Fragen des geistigen Eigentums und des Lauterkeitsrechts.

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht nimmt zu dem Referentenentwurf für das Erste Gesetz zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes wie folgt Stellung:

Das Haager Abkommen über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle hat in seiner Genfer Fassung deswegen erheblich an Bedeutung zugenommen, weil die Europäische Gemeinschaft sowie eine beachtliche Anzahl weiterer

Verbandsparteien erstmals beigetreten sind. Das sowie die bevorstehende Ratifizierung der Genfer Akte durch die Bundesrepublik Deutschland hat die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht veranlasst, im Oktober 2008 dem Bundesministerium der Justiz einen Vorschlag für eine Ergänzung des Geschmacksmustergesetzes zu unterbreiten, wie mit einem neu einzufügenden Abschnitt der Schutz von gewerblichen Mustern und Modellen nach dem Haager Abkommen geregelt werden könnte. Die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht begrüßt den nunmehr vorliegenden Referentenentwurf, der sowohl in der Grundkonzeption als auch im Regelungsinhalt allen Erfordernissen angemessen Rechnung trägt. Lediglich zu zwei Bestimmungen möchte unsere Vereinigung Formulierungsalternativen zur Diskussion stellen:

*§ 69 Absatz 3:*

*Die Verweigerung des Schutzes in der Bundesrepublik Deutschland kann nicht wirksam werden, bevor dem Inhaber der internationalen Eintragung Gelegenheit gegeben worden ist, in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland auf den Schutz zu verzichten oder zur Schutzverweigerung Stellung zu nehmen. Dem Inhaber der internationalen Eintragung stehen dabei dieselben Rechtsbehelfe wie bei der Zurückweisung einer Anmeldung zur Eintragung eines Geschmacksmusters in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register zu.*

*§ 70 Absatz 1:*

*An die Stelle der Klage auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 33 Absatz 2 tritt die Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. An die Stelle der Klage auf Einwilligung in die Löschung nach § 9 Absatz 1 und nach § 34 tritt die Klage auf Einwilligung in die Schutzentziehung. § 35 gilt entsprechend. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils.*

Das Markengesetz enthält in den §§ 107 bis 115 Regelungen zum Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen (und nach dem Protokoll zu diesem Abkommen). Die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse ist in § 113 des

Markengesetzes geregelt. Wie es sich mit den Rechten des Inhabers bei einer Schutzverweigerung verhält, ergibt sich nicht aus § 113 des Markengesetzes, sondern aus § 52 der Markenverordnung. Dasselbe Regelungskonzept liegt Art. 11 a) der Verordnung zur Durchführung der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in Verbindung mit Art. 106 e) Abs. 3 der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster zugrunde. Bei beiden Regelungen kommt der Möglichkeit des Verzichts und dem Erfordernis einer Vertreterbestellung besondere Bedeutung zu. Es wird zu prüfen sein, ob eine entsprechende Handhabung für internationale Eintragungen von Mustern und Modellen sachgerecht ist. Mit der Formulierungsalternative zu § 69 Abs. 3 könnte für das Geschmacksmustergesetz ein Mittelweg beschritten werden.

In der Formulierungsalternative zu § 70 Abs. 1 wird zunächst berücksichtigt, dass die Begriffe „Nichtigkeitsklage“ und „Löschungsklage“ zwar praxisnah sind, aber im Geschmacksmustergesetz keine Verwendung finden. In § 70 Abs. 2 wird zwar Regel 20 Abs. 1 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zu den Fassungen des Haager Abkommens von 1999, 1960 und 1934 Rechnung getragen, wonach die Ämter der Vertragsparteien dem Internationalen Büro eine Mitteilung machen müssen, wenn sie von einer Ungültigerklärung Kenntnis erlangt haben. Nicht geregelt ist jedoch, woher das Deutsche Patent- und Markenamt die erforderliche Kenntnis bezieht. Denkbar ist zwar eine Unterrichtung durch eine daran interessierte Prozesspartei. Aber es liegt im Interesse der Allgemeinheit, dass es nicht der Privatinitiative überlassen bleibt, ob ein Scheinrecht unverändert den Eindruck eines Vollrechts erweckt. Die Gerichte sollten daher verpflichtet werden, dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftig gewordenen Urteils zu übermitteln. Wenn diese Verpflichtung im Einzelfall übersehen werden sollte, könnte eine interessierte Prozesspartei entweder dem betroffenen Gericht oder dem Deutschen Patent- und Markenamt einen Hinweis geben.

In ihrem Entwurf für ein neues Geschmacksmustergesetz zur Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG vom 13.10.1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen hatte die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht vorgeschlagen, dass auch für die fakultativen Gründe aus § 11 Abs. 2 der Geschmacksmusterrichtlinie Nichtigkeit die Rechtsfolge sein soll (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 1 und § 31 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 i.V.m. § 31 Abs. 3 Satz 1 des in GRUR 2001,

118 ff. abgedruckten Entwurfs). Eine Gleichbehandlung der relativen Nichtigkeitsgründe mit den absoluten Nichtigkeitsgründen hält unsere Vereinigung – abgesehen von den Regelungen über die Aktivlegitimation – immer noch für sachgerecht. Es wird daher nicht nur für Urteile über die Feststellung der Unwirksamkeit, sondern auch für Urteile über die Einwilligung in die Schutzentziehung vorgeschlagen, dass das Gericht dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils übermittelt. Diese Handhabung stünde in Gleichklang mit Art. 86 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Insgesamt hofft die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, dass das Erste Gesetz zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes möglichst bald verabschiedet wird, damit allen, die an dem Schutz von internationalen Eintragungen für gewerbliche Muster und Modelle beteiligt sind, das hierfür erforderliche Gesetzeswerk zur Verfügung steht.

Dr. Kunz-Hallstein  
Präsident

Dr. Loschelder  
Generalsekretär