

GRUR Int. 1989, 748

Widerspruch aufgrund nicht eingetragener Marken und Kostenerstattung des Widerspruchsverfahrens nach dem zukünftigen Recht der Gemeinschaftsmarke

Jochen Pagenberg¹

In seinem ausgezeichneten Überblick über die wesentlichen Besonderheiten der zukünftigen Gemeinschaftsmarke, die derzeit diskutiert werden, hat Dr. von Mühlendahl zwei Punkte angesprochen, die er als Kompromißlösung beschreibt. Sollten diese Vorschläge in einer Art "Paketlösung" angenommen werden, könnten sie zu einer ernsthaften Gefährdung der Attraktivität der Gemeinschaftsmarke als solcher führen.

1. Der erste Punkt betrifft den Vorschlag, Widersprüche nicht nur aus registrierten, sondern auch aus unregistrierten Rechten zuzulassen. Der derzeitige Vorschlag bestimmt, daß unregistrierte Rechte dann im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können, wenn sie nach nationalem Recht gegenüber einer Marke geltend gemacht werden können.

Der Verfasser möchte nicht versuchen, die Diskussion über diesen Kompromiß wieder zu eröffnen, obwohl die Praktikabilität, d. h. insbesondere die prozessualen Schwierigkeiten bei der Beweisführung zweifellos bei Praktikern zu erheblichen Vorbehalten Anlaß geben, insbesondere in den Ländern, wo das nationale Zeichenrecht entweder gar keinen Widerspruch kennt oder wo der Widerspruch auf registrierte Zeichen beschränkt ist (vgl. insoweit die Stellungnahme der AIPPI zu Art. 7 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, GRUR Int. 1985, S. 463, 464). Selbst in denjenigen Ländern, wo aus nicht registrierten nationalen Rechten ein Widerspruch möglich ist und wo daher solche Möglichkeiten bei der Anmeldung von Warenzeichen berücksichtigt werden müssen, ist eine europaweite Recherche nach nicht registrierten Rechten, die für einen Widerspruch in Frage kommen, nicht möglich. Wenn man die deutsche Praxis ansieht, wo Firmenrechte und Ausstattungsrechte in Gerichtsverfahren gegen später angemeldete Warenzeichen eingesetzt werden können, so ist zwar in einem gewissen Umfang eine Recherche nach Firmenbezeichnungen möglich. Die Kosten für eine solche Recherche

¹) Dr. jur., Rechtsanwalt in München

sind aber ebenso hoch wie die Anmeldekosten für eine Warenzeichenanmeldung selbst, und in bezug auf Ausstattungsrechte ist eine Recherche überhaupt nicht möglich.

Zwar besteht grundsätzlich eine Erkundigungspflicht des Neuanmelders nach älteren gleichen oder verwechslungsfähigen Zeichen, deren Nichtbeachtung zu Schadenersatzansprüchen führen kann (vgl. dazu die Rechtsprechung bei Baumbach/Hefermehl zu § 24 WZG Rn.-Nr. 28). Nach der Einführung des Benutzungszwangs läßt eine diesbezügliche Recherche aber nicht erkennen, ob ältere Zeichen als Widerspruchszeichen in Frage kommen, so daß nach Auffassung des Verfassers die bloße Anmeldung eines Zeichens in Kenntnis älterer Rechte noch nicht schadenersatzpflichtig macht. Im Gegenteil ist heute davon auszugehen, daß sich die Anmeldepraxis dem neuen Recht angepaßt hat. Der Anmelder geht heute davon aus, daß Zeicheninhaber Bekanntmachungen des Patentamts überwachen, und wenn ein Widerspruch eines von ihm als ähnlich aufgefundenen Zeichens ausbleibt, er daraus schließen kann, daß es offenbar unbenutzt ist. In welchem Umfang ähnliche Überlegungen auch für die Inhaber von Firmen- und Ausstattungsrechten gelten, die ja ebenfalls nicht recherchierbar sind, soll hier nicht entschieden werden. Aber auch hier müßte eine Verpflichtung zur sofortigen Information des Zeichenanmelders postuliert werden, wenn von der Warenzeichenanmeldung oder der Benutzungsaufnahme Kenntnis erlangt wird. Obwohl es keine festen Zeiträume gibt, nach denen ein Warenzeichenanmelder sich sicher fühlen kann, wenn er keinen Widerspruch und keine sonstige Information eines Dritten erhalten hat, würden seine Interessen jedoch in einem späteren Gerichtsverfahren unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung berücksichtigt werden, wenn er begonnen hat, seine Marke zu benutzen und dadurch einen sog. wertvollen Besitzstand auf dem Markt erlangt hat (vgl. dazu zuletzt BGH GRUR 1989, ... Air Maritim). Einen Widerspruch vor dem Deutschen Patentamt gestützt auf nicht registrierte Rechte gibt es bekanntlich in Deutschland nicht.

Wenn man die deutsche Situation auf die zwölf Mitgliedstaaten der EG überträgt, wird das Schicksal einer Anmeldung beim Europäischen Markenamt völlig unvorhersehbar. Eine vollständige Recherche nach Firmennamen in jedem der Mitgliedsstaaten würde voraussichtlich drei- bis fünfmal so teuer sein wie die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke selbst, wenn man einmal unterstellt, daß in der Zukunft überhaupt derartige Recherchen in sämtlichen Ländern möglich sein werden. Derzeit gibt es keine zentralen Register für Firmennamen und wo Recherchen angeboten werden, sind diese auf identische Bezeichnungen beschränkt. Damit bleiben ähnliche, also verwechslungsfähige Bezeichnungen unentdeckt.

Bisher ist dem Verfasser keine Möglichkeit einer Recherche nach unregistrierten Ausstattungsrechten bekannt, also z. B. nach Farbkombinationen einer Verpackung, einer Flaschenform oder einem nicht von Haus aus unterscheidungskräftigen Wort oder Slogan, der durch Benutzung Verkehrsdurchsetzung erlangt hat.

2. Wie bereits erwähnt, hält der Verfasser die geplante Einführung eines Widerspruchsrechts aus nicht registrierten Zeichen für wenig glücklich, er möchte dazu aber die Diskussion nicht neu eröffnen. Ein Vorteil wird zweifellos sein, daß aufgrund der zeitlich begrenzten Widerspruchsfrist die Inhaber nicht registrierter Rechte sorgfältig die Veröffentlichungen des Europäischen Markenamts überwachen müssen, was möglicherweise sogar zu einer größeren Rechtssicherheit für den Anmelder führen kann. Dies gilt jedenfalls unter der Voraussetzung, daß spätere Löschungsklagen vor den Gerichten, die als solche durch die Möglichkeit des Widerspruchs natürlich nicht ausgeschlossen sind, weniger Aussichten auf Erfolg haben sollten, wenn der Kläger nicht erklärt, warum er nicht Widerspruch eingelegt oder den Zeicheninhaber zu einem früheren Zeitpunkt abgemahnt hat. Insofern ist zu hoffen, daß die Gerichte ausgewogene Regeln entwickeln werden, die den älteren Rechtsinhabern gewisse Sorgfaltspflichten bei der Überwachung von Zeichenbekanntmachungen auferlegen, andererseits aber kleinen und mittleren Firmen mit nur lokalen oder regionalen Geschäftsaktivitäten ein geringeres Maß an Sorgfalt abverlangen. Es kann erwartet werden, daß die nationalen Gerichte die jeweiligen Verwirkungsregeln anwenden werden, die natürlich nicht zu einem völligen Ausschluß von Löschungs- und Verletzungsklagen führen können aus dem einzigen Grund, daß der Rechtsinhaber, also der Kläger, nicht das Widerspruchsverfahren vor dem Europäischen Markenamt benutzt hat.
3. Der Schwerpunkt der hier geäußerten Kritik richtet sich vielmehr gegen die offensichtlich favorisierte "Paketlösung", nämlich die Zulassung von Widersprüchen aus nicht registrierten Rechten in Verbindung mit der Kostenerstattungspflicht der unterlegenen Partei. Dies würde dazu führen, daß z. B. der Anmelder die Kosten evtl. einer Reihe von Widersprechenden zu tragen hat, was die Anmeldung einer Europamarke zu einer Lotterie macht, bei der man nur verlieren kann.

Wenn man hierzu ebenfalls die deutsche Praxis als Beispiel nimmt, so zeigt die Erfahrung, daß in einigen Warenklassen der Anmelder mit fünf bis zehn Widersprüchen aus eingetragenen Zeichen rechnen kann, während in anderen Klassen, je nach Art des angemeldeten Zeichens, selten Widersprüche eingelegt werden.

Die normale Praxis ist, daß vor einer Anmeldung der Anmelder eine Recherche nach identischen Zeichen durchführt und im übrigen auf die Wachsamkeit seiner Wettbewerber vertraut, daß diese Widerspruch einlegen. Danach entscheidet sich gewöhnlich, ob das Anmeldeverfahren weitergeführt wird. Selbst wenn im Einzelfall zusätzlich eine Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt und eine Anzahl ähnlicher Zeichen gefunden werden, und zwar auch in einschlägigen Warenklassen, besagt dies noch nicht, daß aus diesen Zeichen erfolgreich Widerspruch eingelegt werden könnte, weil die Benutzungslage nicht eindeutig ist. Im Zweifel macht daher erst der eingelegte Widerspruch für den Anmelder deutlich, ob Eintragungschancen bestehen.

Wenn wir uns für einen Moment auf eingetragene Rechte beschränken und die vorstehende Situation auf die europäische Ebene übertragen, muß man erwarten, daß aufgrund der derzeitigen Anzahl von Widersprüchen im Deutschen Patentamt mindestens ein Faktor 5 für Fälle vor dem Europäischen Markenamt erwartet werden kann. Hier kann man meines Erachtens nicht auf die Erfahrung mit dem Europäischen Patentamt in bezug auf die Einspruchszahlen gegen Patente verweisen, die bekanntlich weit geringer sind als die Hochrechnung aufgrund der deutschen Erfahrung. Es mag viele Gründe für diese vergleichsweise geringe Zahl an Einsprüchen geben, u. a. liegt dies zweifellos daran, daß ein Einspruchsverfahren wie es das EPÜ vorsieht, nur in Deutschland praktiziert wurde. Ausländische Firmen werden daher erst nach einiger Zeit mit diesem System vertraut werden. Ganz anders ist die Situation dagegen im Warenzeichenrecht, wo ein Widerspruchsverfahren in vielen Ländern praktiziert wird, so daß die Erwartung einer 5fachen Zahl von Widersprüchen vor dem Europäischen Markenamt über der deutschen Praxis eher zu niedrig liegen dürfte. Dies gilt jedenfalls, wenn man ein ähnliches Kostensystem wie in Deutschland zugrunde legt, was im Folgenden diskutiert werden soll.

Bevor dies geschieht, soll daran erinnert werden, daß zusätzlich zu registrierten Rechten Widersprüche auch aus **nicht registrierten Zeichen und Firmennamen** zu erwarten sind. Evtl. **müssen** sie bereits im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden, wenn die oben diskutierten Sorgfaltsanforderungen von der Rechtsprechung angewendet werden, d. h. wenn bei nicht erhobenem Widerspruch Einschränkungen im gerichtlichen Lösungsverfahren zu erwarten sind. In jedem Fall wird die bloße Möglichkeit von Widersprüchen aus nicht registrierten Zeichen - ohne die mögliche Notwendigkeit aufgrund der Sorgfaltsanforderungen - bereits zu einer erheblichen Vergrößerung der Widerspruchszahlen auf europäischer Ebene führen; zahlenmäßige Voraussagen sind

derzeit allerdings kaum möglich. Wenn diese Anmeldekonstellation nun ins Verhältnis gesetzt wird zu dem offensichtlich derzeit von der Mehrheit favorisierten Vorschlag, wie er von von Mühlendahl erwähnt wird, nämlich daß der Anmelder die Kosten des obsiegenden Widersprechenden zu erstatten hat, so sollte damit das Problem deutlich werden: Im schlechtesten Falle kann der Anmelder mit einer Kostenerstattungspflicht einer Vielzahl von Widersprechenden konfrontiert sein, so daß die Kosten für ein solches Anmeldeverfahren völlig unvorhersehbar sind.

In diesem Zusammenhang erwähnt von Mühlendahl, daß gewisse Einschränkungen in bezug auf die zu erstattenden Kosten in den Ausführungsvorschriften vorgesehen sind. Aber selbst wenn eine prozentuale oder absolute Begrenzung eingeführt wird oder z. B. das Amt über jeden Widerspruch sukzessive einzeln entscheidet, so daß abgewiesene Widersprüche den Anmelder zunächst nicht belasten und im Zweifel nur **ein** erfolgreicher Widerspruch die Anmeldung zu Fall bringt (und insoweit nur in einem einzigen Fall eine Kostenerstattung droht) löst dies nicht das Problem der Unvorhersehbarkeit des Kostenumfangs. Den abgewiesenen Widersprechenden ist es nämlich unbenommen, Rechtsmittel einzulegen, die dann möglicherweise erfolgreich sind, auch dann müßten ja die Kosten erstattbar sein. Im Ergebnis können daher die Kosten für den einfachen Akt einer Warenzeichenanmeldung zu Sätzen führen, die mit keinem existierenden nationalen Warenzeichensystem vergleichbar sind. Dies ist unabhängig davon, ob zwei Instanzen (Europäisches Markenamt und erstinstanzliches Gericht) oder drei Instanzen (Markenamt - Beschwerdeabteilung - Europäischer Gerichtshof) zur Verfügung stehen. Ausgehend von den Anmeldekosten, die in der Größenordnung von drei bis vier Gebühren der nationalen Ämter liegen dürften, kann unterstellt werden, daß die Drohung der Kostenerstattung, die im Widerspruchsverfahren aufgrund von 5 oder möglicherweise auch 20 Widersprüchen anfallen können, die vorerwähnte Lotterie zu einer Art russischem Roulette für den Anmelder machen.

4. An dieser Stelle muß die Frage gestellt werden, warum die Alternative, nämlich daß jede Partei ihre eigenen Kosten trägt - mit der zusätzlichen Möglichkeit, daß in Ausnahmefällen das Amt einer Partei die Kosten eines Gegners auferlegt, z. B. in Fällen des Rechtsmißbrauchs oder bei mutwilliger Widerspruchseinlegung von deutscher Seite zwar favorisiert, von der Mehrheit der Delegationen aber abgelehnt wird.

Wie bereits vorher erläutert, ist der Anmelder in einem europaweiten Anmeldeverfahren bereits überfordert, eine europaweite Zeichenrecherche nach nationalen eingetragenen Warenzeichen durchzuführen. Bereits eine **Identitätsrecherche** wäre relativ kostspielig

und im übrigen keineswegs nützlich, weil natürlich Widersprüche auch aus **verwechslungsfähigen** Zeichen eingelegt werden können; eine Recherche nach verwechslungsfähigen Zeichen ist aber um einiges teurer, und hinzukommen müßte noch die rechtliche Bewertung der Verwechslungsgefahr. In bezug auf **nicht registrierte** Rechte besteht dagegen für den Anmelder überhaupt keine Möglichkeit, Vorsorge zu treffen, so daß normalerweise der Anmelder folgendes Vorgehen in Erwägung ziehen würde.

Er würde evtl. eine Recherche nach identischen eingetragenen Zeichen in zwei oder drei der größeren Anmeldeländer unternehmen, weil eine Anmeldung für eine Europamarke dann sinnlos sein würde, wenn in den größten Ländern identische frühere Zeichen existieren. Wenn keine älteren Zeichen gefunden werden, könnte ein sorgfältiger Anmelder die Recherche auf z. B. drei weitere Länder ausdehnen und erst dann seine Anmeldung tätigen.

Er könnte aufgrund des Benutzungszwangs möglicherweise trotz aufgefundener einzelner älterer Rechte die Anmeldung tätigen, wenn die Marken bereits dem Benutzungszwang unterliegen und er keine Benutzung feststellen kann. Der Anmelder würde sich dann darauf verlassen, daß alle interessierten Parteien von der Anmeldung erfahren - entweder direkt über die nationalen Patentämter oder aufgrund der Bekanntmachung der Anmeldung durch das Europäische Patentamt - und daß sie Widerspruch einlegen oder den Anmelder anschreiben würden, um eine Vorrechts- oder Abgrenzungsvereinbarung abzuschließen.

Es wird für den Anmelder einer Gemeinschaftsmarke bereits erheblich aufwendig sein, sich mit Widersprüchen aus zwölf Ländern auseinanderzusetzen, und zwar unabhängig davon, wieviele offizielle Sprachen schließlich eingeführt werden (als Randbemerkung: neun Amtssprachen in einem Widerspruchsverfahren müßten in der Praxis wohl sowieso scheitern).

Es kommt hinzu, daß jeder Widersprechende in einer gegenüber dem Anmelder vorteilhafteren Situation ist. Der Widersprechende kann seine Interessen und seine Erfolgchancen aufgrund eigener Kenntnis einschätzen (Wahrscheinlichkeit der Verwechslung, Warengleichartigkeit, Benutzungsumfang, Bekanntheit usw.). Er kann auch jederzeit entscheiden, seinen Widerspruch während des Verfahrens zurückzunehmen und dadurch weitere Kosten vermeiden. Wenn der Widersprechende verliert, hat er lediglich die Kosten einer einzigen weiteren Partei, nämlich des

Anmelders zu tragen. Aus der Sicht eines Widersprechenden wird man im übrigen nicht erwarten können, daß dieser keinen Widerspruch einlegt, wenn ihm die Kosten nicht erstattet werden. Es wird daher im Zweifel genauso viele Widersprüche geben, wenn die Kosten des Widersprechenden nicht erstattet werden, also wenn jeder seine Kosten trägt. Das Argument der Mehrheit der Länder, dem Inhaber älterer Rechte sei es nicht "zuzumuten", seine Rechte zu überwachen und zusätzlich auch noch die Kosten für den Widerspruch zu bezahlen, können weder aus deutscher Sicht noch nach dem System der Gemeinschaftsmarke überzeugen, weil eine Warenzeichenanmeldung keineswegs in jedem Fall als rechtswidriger Eingriff in die Rechte Dritter angesehen werden kann. Da einerseits bei registrierten Rechten die Benutzungslage nicht mit Sicherheit recherchierbar ist und andererseits die Existenz nicht eingetragener Rechte ebenfalls nicht vom Anmelder vorhergesehen werden kann - geschweige denn die Kenntnis von der wettbewerblichen Situation zwischen älterem Rechtsinhaber und dem Anmelder -, ist auch nicht einsichtig, warum der Anmelder mit einem Strafzuschlag zu den Anmeldegebühren belegt werden soll, wenn ein Dritter seine Rechte als tangiert ansieht.

Demgegenüber, wenn man dasselbe Szenarium aus der Sicht des Anmelders betrachtet, ist es kaum vorstellbar, daß der Anmelder oder sein Anwalt eine Entscheidung zugunsten der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke befürworten kann, wenn die Kosten dafür - und erst recht die Kosten für ihre Zurückweisung! - schlechthin nicht kalkulierbar sind. Vom Standpunkt des Praktikers ist es auch nicht erklärlich, warum derart weitgehende Vorschläge akzeptiert werden sollen, die in ihren finanziellen Auswirkungen kein Vorbild in anderen nationalen Warenzeichensystemen haben. Das häufig genannte Ziel der Gemeinschaftsmarke, nämlich die Möglichkeit, europaweiten Schutz zu noch zahlbaren Preisen zu erhalten - bei Wahrung der Interessen älterer Rechtsinhaber in den verschiedenen Ländern - würde nach Auffassung des Verfassers ernsthaft in Frage gestellt. In der Praxis erscheint der Vorschlag völlig unausgewogen, weil er einseitig den Anmelder benachteiligt, von dem es allein abhängt, ob die Gemeinschaftsmarke ein Erfolg wird. Wer Interesse an diesem Erfolg hat, muß die Gemeinschaftsmarke attraktiv machen. Die vorgeschlagene Kombination eines totalen, europaweiten Widerspruchs (aus registrierten und nicht registrierten Rechten) und die Drohung einer möglichen Kostenerstattung im Widerspruchsverfahren durch die verlierende Partei nimmt der Gemeinschaftsmarke ihre Attraktivität, bevor die erste Anmeldung überhaupt beim Amt eingeht. Man kann nur hoffen, daß die Diskussion über diesen Punkt wieder aufgenommen wird.