

1/SN-170/ME
1 von 5

**ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
UND URHEBERRECHT**

H. Wünsperger

An das
Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten
Referat für den gewerbl. Rechtsschutz

Kohlmarkt 8-10
1014 W i e n

BUNDESGESETZENTWURF	
Zl. <u>56</u>	GF/19 <u>92</u>
Datum: <u>2. JULI 1992</u>	
Verteilt <u>03. Juli 1992</u>	<i>[Signature]</i>

Wien, 1992-06-24

Betr.: 671-GR/92 vom 18. Mai 1992
Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz geändert wird
(Markenschutzgesetz-Novelle 1992)
Begutachtungsverfahren

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. O. Rafeiner!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Zunächst dankt die

Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

für die Einladung zu einer Stellungnahme zur geplanten Markenschutz-
novelle 1992. Sie gestattet sich hierzu folgende Stellungnahme abzu-
geben; der gestellte Termin konnte nicht eingehalten werden, weil der
zuständige Bearbeiter erst kürzlich aus dem Ausland zurückgekehrt ist:

Zunächst wird vorweg hervorgehoben, daß die Absicht einer großen Marken-
rechtsreform begrüßt wird, in die auch die Einführung eines Widerspruchs-
verfahrens einzuschließen ist. Bis jetzt wurde zwar die Frage der Klärung
der Verfügbarkeit der Marken und Bereinigung des Registerstandes auf frei-
williger Basis dadurch zu fördern gesucht, daß bei Anmeldung nationaler
Marken ein Recherchenergebnis dem Anmelder automatisch zur Verfügung
gestellt wurde, sodaß dieser in die Lage versetzt wurde, freiwillig eine
Vielzahl von Konflikten - auch unter Ausnutzung des Benutzungszwanges -

- 2 -

von vornherein auszuräumen. Dies war übrigens eine zweite Entwicklungsstufe. Früher wurden ja bereits auch die Inhaber älterer Marken verständigt.

Besser wäre jedoch ein Widerspruchsverfahren. Jetzt - also vor Einführung eines Widerspruchsverfahrens - auch das derzeitige einzige Instrument der Erfassung von Drittmarken durch die automatische Recherchenerstellung abzuschaffen, wäre unseres Erachtens eine nachteilige Änderung des Gesamtsystems und wird von uns abgelehnt.

Jedenfalls erscheint bei der heutigen Sachlage, vor allem aber insbesondere dann, wenn keine amtlichen Recherchen mehr dem Anmelder automatisch zur Verfügung gestellt werden, die beschleunigte Säuberung des Markenregisters von unbenutzten Marken und die frühe Bereinigung von Konflikten zu erreichen und andererseits die Nichtigkeitsabteilung zu entlasten, die Einführung eines Widerspruchsverfahrens unerlässlich. Dabei ist es relativ unbedeutend, ob das Widerspruchsverfahren vor oder nach der Registrierung der Marke angesetzt werden soll, da der Großteil der davon betroffenen Marken ohnehin bereits registrierte IR-Marken sein werden, ob sie nun nach dem alten MMA oder dem neuen "Protokoll" nach Österreich gelangen.

Im übrigen sollten einer großen Markenrechtsreform eingehende mündliche Besprechungen des Gesetzestextes vorausgehen.

Im folgenden wird zu den einzelnen Bestimmungen des Novellierungsvorschlages Stellung genommen:

I. Ad § 4 Abs. 1 Ziff. 2:

Die Einleitung dieser Stelle sollte lauten:

entweder: "2. bloß aus Worten oder Bildelementen bestehen, die ausschließlich Angaben"

oder: "2. die ausschließlichen Angaben"

- 3 -

Begründung:

Die Verwendung des Ausdruckes "Zeichen" in der Einleitung der Ziff. 2 ist verwirrend und sprachlich unschön. Die Verwirrung entsteht dadurch, daß das Wort ZEICHEN in § 1 Abs. 1 als Oberbegriff über Marken und nicht-eintragungsfähigen Zeichen gebraucht wird und als solcher auch in der Rechtssprechung weithin definiert wird. Das Wort ZEICHEN sollte dann möglichst an jenen Stellen vermieden werden, an denen es in einem völlig anderen Sinne gebraucht wird. Sprachlich und auslegungsmäßig ist auch eine Satzkonstruktion unglücklich, die lautet: "... ausgeschlossen sind Zeichen, die ausschließlich Zeichen enthalten;", vor allem wenn dabei auch noch das Wort ZEICHEN das eine und das andere Mal in verschiedener Bedeutung benutzt wird. Beide Alternativen beheben diesen Mangel und lassen den alten Text weitgehend unberührt.

II. Ad § 16 (2) und § 17 (4):

Der Wegfall der Druckstöcke wird begrüßt, zumal ja der technische Fortschritt solche Druckbehelfe überflüssig macht.

III. Ad § 21 Abs. 1 - 4:

Diese Modifikation des MSchG ist unseres Erachtens zur Gänze ersatzlos zu streichen.

Begründung:

Die Frage, ob es rechtspolitisch vertretbar ist, bei österreichischen Marken- anmeldungen zur Gänze auf jegliche auch noch so freiwillige Kontrolle von Drittrechten zu verzichten, ist keinesfalls nur eine unbedeutende Frage des Verwaltungsaufwandes oder der eventuellen Teilrechtsfähigkeit, sondern ändert grundlegend das Prinzip der Prüfung auf eventl. rechtserhebliche Drittzeichen. Sie ist daher von eminenter rechtspolitischer Bedeutung und nur im Zusammenhang mit all den einschlägigen Fragen, inklusive des Widerspruchsverfahrens, zu lösen. Da diese Frage auch nicht Teil der jetzt schnell notwendigen Anpassung an die Harmonisierungs-RL ist, sollte diese Frage auf die Diskussion im Rahmen der in Aussicht gestellten großen

- 4 -

Markenrechtsreform, die den ganzen Komplex des Bestehens von Drittzeichens und den Möglichkeiten zur Bereinigung des Registers von unbenutzten Rechten umfassen sollte, vorbehalten bleiben. Daher kann diese Änderung keinesfalls jetzt Teil der Schnellanpassung sein und sollte aus dem Entwurf unbedingt gestrichen werden.

IV. Ad § 30 Abs. 2:

Die Einführung einer "Präklusivfrist" erscheint einerseits nicht erforderlich; andererseits kann dadurch ein u.U. vermeidbarer Arbeitsaufwand beim Markeninhaber und bei der Behörde entstehen. Sollte man aber dennoch den vorgeschlagenen § 30, Abs. 2 einführen, so ist ein weiterer Satz mit folgendem Wortlaut anzufügen:

"Dies gilt nur für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, und auch nur dann, wenn die Anmeldung der jüngeren Marke nicht bösgläubig vorgenommen worden ist."

Begründung:

Es gibt einerseits vorübergehende Benutzungshandlungen von jüngeren Marken, andererseits solche von jüngeren Marken, deren "verwechslungsfähige Ähnlichkeit" nicht ohne weiteres zwingend ersichtlich ist, hier stets Löschungsklagen zu erzwingen, erscheint nicht ökonomisch, insbesondere wenn der Benutzungsumfang (zunächst) gering ist. Der Zeitpunkt der "Kenntnis" innerhalb von, insbesondere nahezu vor 5 Jahren wird nicht immer leicht zu beweisen sein.

V. Ad § 32:

Sollte dennoch obiger § 30, Abs. 2, eingeführt werden, so ist der bisherige § 32 als Abs. 1 zu bezeichnen und als Abs. 2 der idente Wortlaut des eventuellen neuen Abs. 2 des § 30 anzufügen.

Begründung:

In Österreich ist prinzipiell überall der Name eines Unternehmens und insbesondere seine Firma der Marke gleichgestellt, also muß die Beschränkung

- 5 -

durch Verwirkung auch bei diesem Lösungsgrund unbedingt gelten, wollte man nicht in aller Eile die bisherige Ausgewogenheit des Gesamtsystems zerstören.

VI. Ad § 33a (3) b:

Die vorgeschlagene Fristverlängerung von zwei auf drei Monate erscheint überflüssig, zumal damit eine unklare Situation verlängert werden könnte.

VII. Ad § 33 b:

Diese neue gesetzliche Bestimmung erscheint gefährlich und daher zu streichen: Einerseits ist die Zeitspanne einer möglichen Verwirkung des Rechtes aus einer registrierten Marke unklar definiert. Gleiches gilt andererseits für die Tatbestände "Verhalten" und "Unfähigkeit". Dazu kommt, daß durch die Einführung der "5-Jahresfrist" sowieso bereits ein diesbezüglicher Vorteil geschaffen wurde.

VIII. Ad § 33 c:

Auch diese neue Bestimmung erscheint überflüssig. Es sollte stets der objektive Tatbestand zum Zeitpunkt der Markenmeldung bzw. zum Prioritätszeitpunkt gelten. Im übrigen gibt es bereits eine ausreichende Basis im § 4 Abs. (1) Z. 4 bzw. § 33 MSchG. für die Bekämpfung von das Publikum "irreführende" Zeichen.

IX. Ad § 42 Abs.1:

Die Rezipierung der §§ 58 a) und 58 b) einer zukünftigen PatGNov ist wohl zunächst zu streichen.

Begründung:

Die "Teilrechtsfähigkeit", die durch die Einfügung dieser §§ im PatG erzielt werden soll, sowie deren Umfang und Auswirkung auf Aktivitäten

- 6 -

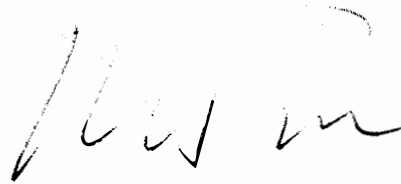
betreffend Marken kann wohl nur nach Akkordierung in der noch ausstehenden Diskussion über eine große Markenrechtsreform Platz haben, insbesondere da sie ganz wesentlich in das System der Erfassung älterer Marken eingreift.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Österreichische Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht



gez. Gladt
Generalsekretär



gez. Pösch
Präsident