10/SN-170/ME

ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG

An das
Bundesministerium für
Wirtschaftliche Angelegenheiten
Kohlmarkt 8 - 10
1014 W i e n

Betrifft GESETZENTWURF
Zl. 56 -GE/19 P2
Datum: 29. JUNI 1992
Verteilt 30. Juni 1992

DVR: 0487864

Zl. 166/92

PW/ET

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Markenschutzgesetz geändert wird (Markenschutzgesetz-Novelle 1992)
GZ. 671-GR/92

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Übermittlung des oben zitierten Entwurfes. Nach Einholung der Gutachten aller österreichischen Rechtsanwaltskammern erstattet der Österreichische Rechtsanwaltskammertag die angeschlossene Stellungnahme. Das Gutachten der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer ist nach Fertigstellung der Stellungnahme des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages eingelangt und wird daher beigelegt.

Wien, am 23. Juni 1992
Mit vorzüglicher Hochachtung
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG

ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG

Dr. Schuppich
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
der Generalsekretär

Beilage

1010 WIEN, ROTENTURMSTR. 13 (EINGANG ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 535 12 75, TELEFAX 535 12 75/13

ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG

Stellungnahme

des

Österreichischen Rechtsanwaltkammertages

zum Entwurf einer Verordnung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit dem das Markenschutzgesetz geändert wird (Markenschutzgesetznovelle 1992):

Mit Schreiben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten vom 18 05 1992, eingelangt beim Österreichischen Rechtsanwaltskammertag am 02 06 1992, wurde der Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Markenschutzgesetz geändert wird (Markenschutzgesetznovelle 1992) dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag zur Stellungnahme übermittelt.

Der Entwurf wurde an alle Rechtsanwaltskammern zur Kenntnis und Stellungnahme weitergeleitet.

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag nimmt zum vorliegenden Gesetzesentwurf Stellung wie folgt:

Im vorgelegten Gesetzesentwurf fällt insbesondere die Neufassung des § 21 auf, nach der die bisher obligatorische Ähnlichkeitsprüfung nunmehr nur über Antrag des Anmelders und gegen einer Entrichtung einer Gebühr in Höhe der Anmeldegebühr erfolgen soll.

In diesem Zusammenhang erlaubt sich der Österreichische Rechtsanwaltskammertag darauf hinzuweisen, daß die bisher geübte Praxis der automatischen Ähnlichkeitsprüfung sich bewährt hat und dem Anmelder einen guten Beurteilungsüberblick über bereits bestehende gleiche oder ähnliche Marken ermöglicht hat. Die diesbezüglich bisher geübte Vorgangsweise sollte daher beibehalten werden, da es sonst bei Versäumnis der Antragstellung bzw. der in diesem Zusammenhang notwendigen Gebührenentrichtung zu vermeidbaren Markenkollisionen kommen kann, die zu einer Mehrbelastung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes führen würden, wobei der

1010 WIEN, ROTENTURMSTR. 13 (EINGANG ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 535 12 75, TELEFAX 535 12 75/13

Nichtigkeitsabteilung durch die neugeschaffenen Löschungstatbestände der §§ 33 b und 33 c des vorliegenden Gesetzesentwurfes voraussichtlich ohnehin ein beträchtlicher Mehraufwand erwachsen wird.

Darüberhinaus erscheint die Notwendigkeit der Entrichtung einer weiteren Gebühr neben der Anmeldegebühr insbesondere auch in der vorgesehenen Höhe nicht gerechtfertigt, da ein Mehraufwand gegenüber der bisher ausgeübten Tätigkeit des Patentamtes im Rahmen der Bearbeitung von Markenansuchen nicht zu erwarten ist und die Erfassung gleicher oder ähnlicher Marken aufgrund der Möglichkeit der Verwendung der elektronischen Datenverarbeitung keinen eine solche Gebühr rechtfertigenden Personal- und Sachaufwand erfordert.

Der nunmehrige Abs. 4 des § 21 des vorliegenden Gesetzesentwurfes beläßt im übrigen trotz der vorgesehenen Gebührenentrichtung die Unverbindlichkeit der erteilten Auskunft hinsichtlich des Ergebnisses der Ähnlichkeitsprüfung, wobei bei entgeltlicher Vornahme der Ähnlichkeitsprüfung zumindest zu erwarten wäre, daß das dabei dem Anmelder mitgeteilte Ergebnis vollständig und verbindlich ist. Seitens der Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer wurde in anderem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß offensichtlich unter Bezugnahme auf die Bestimmung des § 21 Abs 4 bei Übersehen einer gleichlautenden bereits registrierten Marke bei Bekanntgabe des Ergebnisses der Ähnlichkeitsprüfung ein Amtshaftungsanspruch durch das Gericht I. Instanz mit dem Hinweis auf mangelndes Verschulden des Patentamtes abgewiesen wurde. Für eine allfällige entgeltliche Prüfung und Auskunftserteilung sollte daher jedenfalls bei unrichtiger Erteilung einer diesbezüglichen Auskunft der Ähnlichkeitsprüfung ein Haftungsanspruch des Anmelders offenstehen und auch im Gesetz vorgesehen sein.

Zu dem in § 42 vorgesehenen Verweis auf die Anwendbarkeit der §§ 58 a und 58 b des Patentgesetzes ist auf die Stellungnahme des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages zur beabsichtigten Novellierung des Patentgesetzes hinzuweisen.

Die neu vorgesehenen Löschungstatbestände der §§ 33 b und 33 c des vorliegenden Gesetzesentwurfes mögen den Erfordernissen des Wirtschaftslebens entsprechen und aufgrund der EG-Richtlinien auch eine notwendige Anpassung darstellen. Es ist jedoch mit Sicherheit zu erwarten, daß es dadurch zu einer erheblichen Mehrbelastung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes kommt, wobei aufgrund der gewählten gesetzlichen Formulierungen ("gebräuchliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr, Irreführung des Publikums") durch diese neuen Löschungstatbestände komplexe Tatsachen und Rechtsfragen im Prüfungsverfahren zu lösen sein werden.

Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer

8011 Graz, Salzamtsgasse 3/IV, Postfach 557, Tel. 0 31 6/83 02 90, Telefax 0 31 6/82 97 30

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
eing. 15. JUNI 1992
.....fach, mit .....Beilagen

FK Ref. Dr. FRIEDERS

17.6.
NC

G. Zl.: 313/92
Obige Nummer bei Rückantworten erbeten

An den
ÖSTERREICHISCHEN RECHTS-
ANWALTSKAMMERTAG

Rotenturmstraße 13
1010 W i e n

Betrifft: Zl. 166/92
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Markenschutzgesetz geändert wird (Markenschutzgesetz - Novelle 1992)
Begutachtungsverfahren

Die Steiermärkische Rechtsanwaltskammer gibt zu dem ihr am 5.6.1992 zugeommenen Gesetzesentwurf nachstehende

S t e l l u n g n a h m e

ab:

Der Abschluß des EWR-Vertrages bedingt die Novellierung des geltenden Markenschutzgesetzes, bedingt durch die zwingend vorgesehene Regelung der ersten Richtlinie des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften über Marken.

Die zwingend vorgesehenen Regelungen der Richtlinien werden unter weitestmöglicher Beibehaltung des bisher geltenden Markenrechtes transformiert.

Begrüßt wird, daß im vorgesehenen Entwurf im § 4, der Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe regelt, nunmehr auf die Deiskreptivität von Zeichen und Angaben abgestellt wird und nicht bloß darauf, daß Marken Wortmarken darstellen.

Der Wegfall des Erfordernisses der Vorlage eines Druckstockes wird, weil nicht mehr zeitgemäß, begrüßt, da damit den geänderten technischen Reproduktionsmöglichkeiten bei der Veröffentlichung Rechnung getragen

wird.

Begrüßt wird ebenfalls, daß das Registrierungsverfahren durch die Ausschaltung des bisher gültigen Prinzips der obligatorischen Ähnlichkeitsprüfung beschleunigt wird und daß die Ähnlickeitsprüfung nunmehr nur über ausdrücklichen Antrag des Anmelders verfügt und daß die Prüfungsgebühr fix geregelt wurde (in Höhe der Anmeldegebühr).

Begrüßt wird ebenfalls die im § 30 Abs. 2 vorgesehene grundsätzliche Verwirkung der Klagsmöglichkeit auf Löschung.

Allerdings wird die Ansicht vertreten, daß anstelle einer Verfallsfrist von 5 Jahren ab Kenntnis von der Benutzung der jüngeren Marke sinnvollerweise eine dreijährige Verfallsfrist normiert werden sollte, dies aus dem Gesichtspunkt der Vereinheitlichung von Fristen.

Begrüßt werden samt und sonders die Einführung der neuen Löschungsdatbestände nach dem § 33 b und c, da damit das "horten" von nicht gebrauchten Marken und der Handel mit derartigen nichtgebrauchten, wohl jedoch registrierten Marken hintangehalten wird.

Samt und sonders werden gegen den vorgelegten Gesetzesentwurf keine Einwendungen vorgebracht.

Für den Ausschuß der Stmk. Rechtsanwaltskammer

Graz, am 9. Juni 1992

STEIERMARK. RECHTSANWALTSKAMMER GRAZ

Der Präsident:

Dr. Werner Thurner

Referent: Dr. Rudolf Lemesch
RA Graz