



12/SN-170/ME

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

Bundeswirtschaftskammer

Bundeswirtschaftskammer · A-1045 Wien · Postfach 195

An das
Präsidium des
Nationalrates

Parlament
1010 Wien

Betrifft GESETZENTWURF	
Zl.	56 -GE/19
Datum:	22. JUNI 1992
Verteilt	23. Juni 1992

H. W. K. ...

Ihre Zahl/Nachricht vom

Unsere Zahl/Sachbearbeiter
RGp 157/92/Ka/CB

Bitte Durchwahl beachten
Tel. 501 05/ 4271
Fax 502 06/ 250

Datum
15. 06. 92

Betreff
Markenschutzgesetz-Novelle 1992

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft beehrt sich, 25 Kopien ihrer zu dem oben genannten Entwurf erstatteten Stellungnahme mit der Bitte um gefällige Kenntnisnahme zu übermitteln.

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT
Für den Generalsekretär:

Anlage (25-fach)

W. K. ...



BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

Bundeswirtschaftskammer

Bundeswirtschaftskammer · A-1045 Wien · Postfach

Bundesministerium für wirt-
schaftliche Angelegenheiten
Referat für den gewerb-
liche Rechtsschutz

Kohlmarkt 8-10
1014 Wien

Ihre Zahl/Nachricht vom	Unsere Zahl/Sachbearbeiter	Bitte Durchwahl beachten	Datum
671-GR/92 18. 5. 1992	Rp 157/92/Ka/CB Dr. Karsch	Tel. 501 05/ 4271 Fax 502 06/ 259	15. 6. 1992

Betreff

Markenschutzgesetz-Novelle 1992, Begutachtung

Zum Entwurf einer Markenschutzgesetz-Novelle 1992 nimmt die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft wie folgt Stellung:

Zu § 10a Entwurf (Erschöpfung):

Nach Art 2 des Protokolls 28 zum Entwurf eines EWR-Abkommens sollen die Vertragsparteien die Erschöpfung des Markenrechtes nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechtes vorsehen. Die Auslegung soll unbeschadet der künftigen Entwicklung der Rechtsprechung in Übereinstimmung mit den vor der Unterzeichnung des Abkommens ergangenen einschlägigen Entscheidungen des EuGH erfolgen.

Art 7 der Marken-Harmonisierungsrichtlinie (GRUR Int 1989, 294), welcher die Erschöpfung des Rechts aus der Marke behandelt, ist durch Punkt 4. des Anhangs XVII des EWR-Entwurfes für den EWR adaptiert worden. Die vorgeschlagene Fassung entspricht an sich diesen Vorgaben. Gleichwohl wäre im Zusammenhang mit dieser Umsetzung anzumerken:

Die Erschöpfungsdoktrin ist Ausdruck dessen, daß der Weitervertrieb und der bestimmungsmäßige Gebrauch von Originalwaren frei

von Verkehrsbeschränkungen aus dem Markenrecht sein sollen. Sie ist zum rechtstechnischen Mittel für die einschlägige Entscheidungstätigkeit des EuGH geworden und hat sich dort zu folgender Standardformel verfestigt: Es verstößt gegen Bestimmungen über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt, wenn der Vertrieb eines Produktes, das in einem Mitgliedstaat rechtmäßig mit einem Warenzeichen (Marke) versehen wurde, in einem anderen Mitgliedstaat allein mit der Begründung verboten wird, in diesem Staat bestehe ein ursprungsgleiches, identisches Warenzeichen. Mit anderen Worten: Nationale Markenrechte sollen nicht mehr zur Abwehr von Parallelimporten geltend gemacht werden können.

Es bleibt in diesem Zusammenhang jedenfalls festzuhalten, daß sowohl der Entwurf über eine Gemeinschaftsmarke als auch Art 7 der Harmonisierungsrichtlinie vorsehen, daß sich das Verbot des Markeninhabers in bezug auf den Weitervertrieb nur dann erschöpft, wenn das erste Inverkehrbringen der Originalware in der Gemeinschaft erfolgt. Es wird daher nur die sogenannte "gemeinschaftsweite Erschöpfung" (*épuisement communautaire*) vorgesehen. Diese Einschränkung der Erschöpfungswirkung geht auf Drängen von EG-Wirtschaftskreisen zurück (vgl. ua *Revue de droit intellectuel* 1992, 13). Parallelimporte aus Drittstaaten können somit weiterhin in gemeinschaftsrechtlich zulässiger Weise mit Hilfe von Markenrechten verhindert werden (GRUR Int 1989, 603). Es ist zwar auf Ebene des nationalen Rechts eine internationale Erschöpfung im einheitlichen Benelux-Markengesetz und durch die deutsche Judikatur vorgesehen, doch ist anzumerken, daß sich neuere Markenschutzgesetze in der EG, so das französische Markengesetz vom 4. 1. 1991 (Art 15/III), ebenfalls auf eine gemeinschaftsweite Erschöpfung beschränken.

Unerwähnt bleibt in den Erläuterungen die Tatsache, daß die Erschöpfung - und zwar ohne jegliche territoriale Begrenzung - seit Jahren in die österreichische wettbewerbsrechtliche Judikatur im

Zusammenhang mit Markenschutzansprüchen Eingang gefunden hat (vgl. ÖBl 1971, 21; ÖBl 1984, 24; WBl 1992, 100 = ÖBl 1991, 257).

Angesichts dieser Sachlage sollte nach Meinung der Bundeskammer in den Erl auf die aufgezeigte Problematik eingegangen werden, um damit beizutragen, daß Wertungswidersprüche zur rein wettbewerbsrechtlichen Judikatur über Markeneingriffsklagen künftig vermieden und ein Gleichklang der Rechtssprechung in den Vertragsstaaten herbeigeführt werde. Es ist in diesem Zusammenhang ja auch anzuführen, daß sich die Erschöpfungsdoktrin in den Staaten außerhalb des EWR-Bereiches überwiegend nicht durchgesetzt hat. Immerhin ist es nach Kunz-Hallstein, Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechtes in der EWG, GRUR Int 1992, 90 ohnehin fraglich, ob nicht die Richtlinie dem nationalen Recht überhaupt zwingend vorgibt, daß sich der Markeninhaber der Einfuhr von Originalware aus Staaten außerhalb der Gemeinschaft (nunmehr auf EWR erweitert) widersetzen kann. Der Grundsatz der internationalen Erschöpfung findet jedenfalls in der Richtlinie keine klare Grundlage mehr.

Zu § 30 Abs 2 Entwurf:

Mit dieser Bestimmung soll Art 9 der Harmonisierungsrichtlinie ("Verwirkung durch Duldung") entsprochen werden.

Der Verwirkungseinwand, bekanntlich in Österreich bislang nicht anerkannt (vgl. ÖBl 1978, 18), wird hier in Form einer zeitlichen Beschränkung des Löschungsantrages gegenüber einer prioritätsjüngeren Marke eingeführt. Es fehlt hier allerdings der wichtige Vorbehalt des letzten Satzes des Art 9 Abs 1 RL, wonach die Anmeldung der jüngeren Marke nicht bösgläubig erfolgt sein darf. Außerdem dürfte nicht auf die Waren und Dienstleistungen in bezug auf die jüngere Marke nach Maßgabe der Anmeldung sondern der tatsächlichen Benutzung abgestellt werden.

Nicht eingegangen wird auf Abs 3 des Art 9 der Rl, wonach sich umgekehrt der Inhaber der jüngeren Marke der Benutzung der älteren Marke nicht widersetzen kann, obwohl dieses Recht gegenüber der jüngeren Marke nicht mehr geltend gemacht werden kann.

Die Regelung des § 30 Abs 2 Entwurf würde ausreichen, soweit es die Möglichkeit von Löschungsanträgen betrifft. Man darf aber in diesem Zusammenhang nicht übersehen, daß sich Markeneingriffsstreite nicht nur in der Form von Löschungsanträgen, sondern öfters vor den Handelsgerichten im Wege von Unterlassungsansprüchen (§ 9 UWG) abspielen. Es müßte daher wohl auch vorgesehen werden, daß sich ein prioritätsjüngerer Markeninhaber, zu dessen Gunsten hinsichtlich eines Löschungsantrages Verwirkung eingetreten ist, nicht seinerseits mit Unterlassungsansprüchen gegen den Inhaber einer prioritätsälteren Marke mit einem Unterlassungsanspruch nach § 9 UWG wenden kann.

Die Bundeskammer würde sich allerdings gegen eine Ausweitung der "Verwirkung" auf Sachverhalte des § 32 MSchG aussprechen. Derzeit könnten die Auswirkungen einer solchen Ausweitung auf "ruhende" Unternehmen, Firmenmantel-Situationen udgl nicht abgeschätzt werden.

Zu § 21 Entwurf:

Das Vorhaben vom Prinzip der obligatorischen Ähnlichkeitsprüfung vor Registrierung abzugehen und eine solche nur mehr über ausdrücklichen Antrag des Anmelders vorzunehmen, steht mit einer Adaption an die Harmonisierungsrichtlinie in keinerlei Zusammenhang. Das Argument der Beschleunigung des Registrierungsverfahrens ist in Hinblick auf die EDV-mäßige Speicherung älterer Rechte nicht überzeugend. Das - wenn auch nicht rechtsverbindliche - Ergebnis einer Ähnlichkeitsprüfung war und ist für den Anmelder eine wichtige Orientierungshilfe für die Beurteilung der Durchsetzbarkeit seiner Anmeldung bzw auch für Abgrenzungsvereinbarun-

gen. In Wahrheit steckt hinter dieser Änderung das Bestreben, zusätzliche Einnahmequellen - nämlich eine Antragsgebühr im Ausmaß einer Anmeldegebühr - zu erschließen. Die Bundeskammer muß sich daher gegen diese geplante Änderung aussprechen.

In diesem Zusammenhang muß auch kritisiert werden, daß die vorgeschlagene Ergänzung des § 42 Abs 1 um die geplanten Teilrechtsfähigkeitsbereiche völlig darüber im unklaren läßt, welche Agenden der Markenrechtsverwaltung nun tatsächlich "kommerzialisiert" werden sollen. Die Erl zu Z 17 geben hierüber überhaupt keinen Aufschluß. Des weiteren lassen die Erl jeglichen Hinweis darauf vermissen, wie sich die Gebühren nach § 22 Abs 3 im Verhältnis zur derzeitigen Situation gestalten werden. Wie zu der geplanten Einführung der §§ 58a, 58b PatG auszuführen sein wird, kann der Sinn der Teilrechtsfähigkeit nicht im Interesse der Erschließung von Mehreinnahmen liegen.

Die im "Vorblatt" enthaltene Schätzung über Auswirkungen der Novelle und die Notwendigkeit für mindestens zwei zusätzliche Planstellen kann von der Bundeskammer angesichts des Umfangs dieser "kleinen" Markenrechtsreform nicht geteilt werden.

Zu den in der Übersendungsnote in Bezug auf die Vorbereitung einer allfälligen größeren Markenreform zur Diskussion gestellten Fragen, kann vorweg nur auf folgendes hingewiesen werden:

- Die Bundeskammer sieht derzeit keine Veranlassung, vom Wortlaut des derzeitigen § 3 MSchG abzugehen
- Auf "bekannte" Marken geht die Harmonisierungsrichtlinie nur in der Form einer "Kann"-Bestimmungen ein. Die Bundeskammer hält es derzeit für absolut unzweckmäßig, in diesem Zusammenhang

- 6 -

Sonderbestimmungen ins Auge zu fassen, da die Rechtsvergleichung zeigt, daß in Europa noch nicht einmal die terminologischen Unterschiede zwischen notorischen, bekannten oder berühmten Marken (vgl IIC No 2/1992, 218) feststehen und weiters Harmonisierungsbestrebungen der WIPO einerseits und der Ausgang der laufenden TRIPS-Verhandlungen im Rahmen der GATT-Uruguay Runde abzuwarten wären.

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem Präsidium des Nationalrates übermittelt.

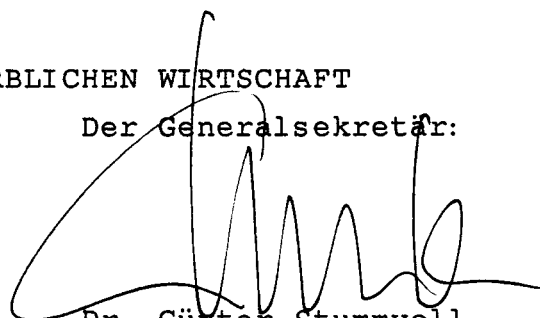
BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

Der Präsident:



Leopold Maderthaner

Der Generalsekretär:



Dr. Günter Stummvoll