

14/SN-170/ME

ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

1070 Wien VII, Museumstraße 3

Wien, den 15. Juni 1992

Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten
Referat für den gewerblichen Rechtsschutz

Kohlmarkt 8-10
1014 Wien

Zl. 671-GR/92

| |
|--|
| Betrifft GESETZENTWURF |
| Zl. <u>56</u> -GE/19 <u>P2</u> |
| Datum: 16. JUNI 1992 |
| Verteilt 19. Juni 1992 <u>Stg</u> |

J. Wernsberger

Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz
geändert wird (Markenschutzgesetz-Novelle 1992);
Begutachtungsverfahren

Die Österreichische Patentanwaltskammer dankt für die Übermittlung des Gesetzesentwurfes und nimmt zu diesem gemäß Beilage Stellung.

ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

Der Vizepräsident:

[Signature]
Dr. Piso

1 Stellungnahme 2-fach

25 Ausfertigungen ds. an das
Präsidium des Nationalrates

STELLUNGNAHME

der Österreichischen Patentanwaltskammer

zum Entwurf einer Markenschutzgesetznovelle 1992

Einleitung:

Die Aussendung spricht davon, daß zunächst eine kleine Markenrechtsreform vorgenommen werden soll, die nur die im Zusammenhang mit dem EWR notwendigen Änderungen umfassen soll. Daran anschließend soll eine große Markenrechtsreform eine weitergehende Angleichung an das Markenrecht in den EG-Staaten bringen, in der aber auch den verschiedenen Wünschen der beteiligten Verkehrskreise Rechnung getragen werden soll. Diesen Vorstellungen muß wohl zugestimmt werden. Daher sollte die vorliegende Novelle ausschließlich die Anpassung des österreichischen Rechts an die zwingenden Vorschriften der ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken beinhalten.

Die Patentanwaltskammer gibt zunächst zu bedenken, daß die sog. "Teilrechtsfähigkeit des Österreichischen Patentamtes" eine bedeutende Änderung im bisherigen Status des Österreichischen Patentamtes darstellt, deren Auswirkung auf die Markenrechtsbestimmungen ausführliche Überlegungen erfordern, die aus Zeitgründen im vorliegenden Rahmen nicht vorgenommen werden können, so daß diese Frage der späteren großen Reform vorbehalten werden müßte.

Die große Markenrechtsreform wird im Zusammenhang mit der ebenfalls durch den EWR-Vertrag notwendig gewordenen Ratifizierung des Protokolls zum MMA binnen zwei Jahren erforderlich werden. Die Ratifizierung des Protokolls zwingt nach Auffassung der Österreichischen Patentanwaltskammer auch zur Einführung eines Widerspruchsverfahrens. Bisher wurde die Frage der Verfügbarkeit von Marken und der Bereinigung des Registers auf freiwilliger Basis dadurch zu fördern gesucht, daß bei Anmeldung nationaler Marken dem Anmelder ein

- 2 -

Recherchenergebnis automatisch zur Verfügung gestellt wurde, wodurch dieser in die Lage versetzt wird, freiwillig Konflikte von vornherein auszuräumen, auch unter Ausnutzung des Benutzungszwanges. Diese bisherige Basis für die Bereinigung des Registers fällt aber mit dem Protokoll weithin weg, weil die Übermittlung eines Recherchenergebnisses bei IR-Marken nicht vorgesehen ist und aus praktischen Gründen nicht vorgesehen werden kann, und andererseits mit Inkrafttreten des Protokolls ein Großteil der nationalen Markenmeldungen, etwa aus Dänemark, Großbritannien und gegebenenfalls auch aus den USA, als IR-Marken anfallen werden. Die Abschaffung der automatischen Recherchenerstellung stellt daher eine bedeutende Änderung des Gesamtsystems dar und wird von der Patentanwaltskammer abgelehnt.

Um aber auch dann, wenn dem Anmelder amtliche Recherchen nicht automatisch zur Verfügung gestellt werden, die beschleunigte Säuberung des Markenregisters von unbenutzten Marken und die frühe Bereinigung von Konflikten zu erreichen und die Nichtigkeitsabteilung zu entlasten, erscheint die Einführung eines Widerspruchsverfahrens unerlässlich. Dabei erscheint aber die Frage, ob das Widerspruchsverfahren vor oder nach Registrierung der Marke angesetzt werden soll, relativ unbedeutend, da der Großteil der davon betroffenen Marken ohnedies bereits registrierte IR-Marken sein werden, ob sie nun nach dem alten MMA oder dem neuen Protokoll nach Österreich gelangen.

Die Markenharmonisierungsbestrebungen der WIPO spielen andererseits weder für die kleine noch für die große Markenrechtsreform eine besondere Rolle, weil sie derzeit nur wenige Formalakte im Eintragungs- und Umschreibungsverfahren betreffen, von denen die meisten in Österreich bereits verwirklicht sind, so daß diese Harmonisierung nicht abgewartet zu werden braucht.

Was aber neben den Harmonisierungsfragen von sehr großer Bedeutung ist, ist eine zeitgemäße Bekämpfung der Produktpiraterie in Österreich. Über die einschlägige EG-VO Nr. 3842/86 hinaus haben viele Länder, z.B. Deutschland, ein

- 3 -

umfassendes Produktpirateriegesetz erlassen (vgl. Blatt für PMZ, Mai 1990, Seiten 161 - 200) mit ganz wesentlichen Erweiterungen der Verletzungsbestimmungen im Markenschutzgesetz und in den anderen Gesetzen betreffend das geistige Eigentum. Um einen volkswirtschaftlichen Nachteil im EWR-Raum zu vermeiden, muß bei der großen Reform auch der Bekämpfung der Produktpiraterie im großen Maße, z.B. nach dem deutschen Vorbild, Rechnung getragen werden.

Zu den in der Aussendung angeschnittenen Problemkreisen und zu einzelnen weiteren Bestimmungen wird auf die Eingabe der Österreichischen Patentanwaltskammer vom 3. November 1989 verwiesen.

Die einfachste Form, die Bestimmungen der Harmonisierungs-Richtlinie in das nationale Recht zu übernehmen, ist nach Ansicht der Patentanwaltskammer die Übernahme der zwingenden Bestimmungen der Richtlinie als solche durch Einführung einer authentischen Interpretation gemäß dem nachstehenden Vorschlag zu einem neuen § 58 MSchG. Dies würde es ermöglichen, alle jene altbewährten Bestimmungen im MSchG zu belassen, die einer neuen Interpretation ohne weiteres fähig sind (wie beispielsweise § 1 (1) MSchG) und sich auf die Änderungen jener Bestimmungen zu beschränken, die fehlen oder im Widerspruch zur Richtlinie stehen (wie beispielsweise einige Löschungstatbestände). Dies gilt in erhöhtem Maße auch für die Verletzungsklagen nach § 9 UWG und §§ 51 ff MSchG, deren Anpassung fehlt. (In diesem Fall könnte die authentische Interpretation etwa auf das Wort "gebrauchen" oder "benutzen" in diesen Stellen angewendet werden.) Sollte diesem Vorschlag nicht entsprochen werden können, sind diesbezügliche ausformulierte Gesetzestexte als neuer § 58 MSchG unerläßlich. Dennoch müßten bereits jetzt jene wenigen, freiwilligen Bestimmungen der Richtlinie angewendet werden, ohne welche sich durch die Übernahme der zwingenden Bestimmungen alleine in das MSchG ein Ungleichgewicht ergäbe, wie etwa die Ausdehnung der Verwirkung auch auf Namens- und Firmenrechte als Markenlöschungsgrund.

- 4 -

Nachfolgend wird zu den einzelnen Bestimmungen der Richtlinie und des Novellierungsvorschlages Stellung genommen:

I. § 1 Abs. 1

Ersatz des bisherigen Textes des Abs. 1 durch den Wortlaut des Art. 2 der Harmonisierungs-RL.

Begründung:

Wie bereits in der Studie der ÖPAK zur Anpassung des österr. MSchG an das EG-Recht vom 3. Nov. 1989 ausdrücklich festgehalten wurde, ist auch der Inhalt des Art. 2 der Harmonisierungs-RL eine zwingende Vorschrift, deren Einhaltung deshalb von Bedeutung ist, weil sie eine Erweiterung des Markenbegriffes auf "Form und Aufmachung der Ware" enthält. Am einfachsten wäre daher der Ersatz des bisherigen Textes des Abs. 1 durch den identischen Text, wie er in Art. 2 der Harmonisierungs-RL aufscheint, insbesondere wenn nicht von der Legalinterpretation, wie in § 58 vorgeschlagen, Gebrauch gemacht wird.

II. § 4 Abs. 1 Ziff. 2

Die Einleitung dieser Stelle sollte statt "ausschließlich Zeichen oder ..." lauten:

entweder:

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

oder:

"2. die ausschließliche Angaben ..."

- 5 -

Begründung:

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

III. § 4 Abs. 1 Ziff. 5

Als Ziff. 5 wäre der Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 Ziff. e) der Harmonisierungs-RL aufzunehmen, nämlich:

"5. aus der Form, die durch die Ware selbst bedingt ist, oder aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht."

Begründung:

Dieser Ausschließungstatbestand ist nicht nur in der Harmonisierungs-RL zwingend vorgeschrieben, sondern insbesondere durch die Erweiterung des Zeichenbegriffes in § 1 Abs. 1 unumgänglich geworden und könnte nur bei Übernahme des Vorschlages zu einem § 58 entfallen.

- 6 -

IV. § 4 Abs. 2

hätte sodann zu lauten:

"Die Registrierung wird jedoch im Falle des Abs. 1
Ziff. 2 und 3 zugelassen, wenn ..."

Begründung:

Art. 3 Abs. 3 der Harmonisierungs-RL ist ebenfalls zwingend in das nationale Recht zu übernehmen. Dieser Absatz enthält drei Rückbeziehungen, nämlich auf Art. 3 Abs. 1 b), c) oder d) der Harmonisierungs-RL, wovon die ersten beiden durch das österr. MSchG aber bereits erfüllt sind. Die zusätzliche Rückbeziehung auf Abs. 1 lit. d) ist die Rückbeziehung auf Warenangaben und Freizeichen, die im österr. MSchG in § 4 Abs. 1 Ziff. 3 enthalten sind. Für diese muß jetzt ebenfalls der Verkehrsgeltungsnachweis zulässig werden.

V. § 4 Abs. 2

Der zweite Satzteil des Abs. 2 sollte lauten:

"..., wenn das Zeichen nach Maßgabe der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise im Zeitpunkt der Registrierung als Herkunftshinweis gilt."

Begründung:

Der zweite Satzteil des Abs. 2 enthält die Bestimmung über die Verkehrsgeltung. Diese Bestimmung geht weit über den Art. 3 Abs. 3 der Harmonisierungs-RL hinaus, weil sie die Anforderung an den Verkehrsgeltungsnachweis wesentlich höher setzt als im Falle der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 1, wie dies auch die ständige Rechtsprechung beweist. Die Harmonisierungs-RL erfordert aber, an dieser Stelle einen gleichartigen Verkehrsgeltungsnachweis zuzulassen, und zwar auf dem gleichen Niveau wie betreffend die Unterscheidungskraft nach § 1 MSchG. Weiters ermöglicht es dieser Abs. 3 der

- 7 -

Harmonisierungs-RL, gleichzeitig vorzusehen, daß diese Verkehrsgeltung nicht vor dem Anmeldezeitpunkt, sondern vor dem Registrierungszeitpunkt vorliegen mußte. Diese Bestimmung zu übernehmen, ist schon deshalb in Österreich erforderlich, weil in Verfahren, bei denen zuerst die Schutzfähigkeit als solche, gegebenenfalls in einem Beschwerdeverfahren überprüft wird und erst nachher die Verkehrsgeltung vorzulegen ist, dann Nachweise zum Anmeldezeitpunkt meistens kaum mehr zu erbringen oder veraltet sind. Um beiden Teilinhalten des Abs. 3 gerecht zu werden, wird der vorstehende Wortlaut vorgeschlagen.

VI. § 8

Hier wäre die Bestimmung des Art. 6 der Harmonisierungs-RL, insbesondere seines Abs. 1, wörtlich zu übernehmen.

Begründung:

Im Jahre 1977 wurde eine analoge Regelung wegen der Unklarheit ihrer Formulierung gestrichen. Die jetzige Formulierung im Art. 6 der Harmonisierungs-RL erscheint aber klar und deutlich und sollte daher an dieser Stelle wieder aufgenommen werden. Sie ist auch zwingendes Recht.

VII. § 21 Abs. 1 - 4

wären zur Gänze ersatzlos zu streichen.

Begründung:

Die Frage, ob es rechtspolitisch vertretbar ist, bei österreichischen Markenmeldungen zur Gänze auf jegliche, wenngleich freiwillige Kontrolle von Drittrechten zu verzichten, ist keinesfalls eine unbedeutende Frage des Verwaltungsaufwandes oder der allfälligen Teilrechtsfähigkeit. Da das Prinzip der Prüfung auf allenfalls rechtserhebliche Drittzeichen grundsätzlich geändert wird, ist diese Frage vielmehr von eminenter

- 8 -

rechtspolitischer Bedeutung und nur im Zusammenhang mit allen einschlägigen Fragen, einschließlich des Widerspruchsverfahrens, zu lösen. Da diese Frage andererseits nicht Teil der jetzt notwendigen Anpassung an die Harmonisierungs-RL ist, wäre sie im Rahmen der in Aussicht gestellten großen Markenrechtsreform zu diskutieren, die den ganzen Komplex des Bestehens von Drittzeichen und den Möglichkeiten zur Entlastung des Registers von unbenutzten Rechten umfassen muß. Die in Frage stehende Änderung wäre deshalb aus dem Entwurf unbedingt zu streichen.

VIII. § 30 Abs. 2

Es sollte ein weiterer Satz angefügt werden, mit dem Wortlaut:

"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:

Dies ergibt sich ebenfalls aus den zwingenden Bestimmungen des Art. 9 Abs. 1 der Harmonisierungs-RL.

IX. § 32 Abs. 1 und 2

Der bisherige § 32 wäre als Abs. 1 zu bezeichnen und als Abs. 2 der idente Wortlaut des 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 durch Verwirkung auch bei diesem Lösungsgrund unbedingt gelten, wollte man nicht die

- 9 -

bisherige Ausgewogenheit des Gesamtsystems zerstören. Im übrigen ist dies auch durch Art. 9 Abs. 2 der Harmonisierungs-RL gedeckt.

X. § 33 a) Abs. 4

Der zweite Satz wäre zu streichen.

Begründung:

Art. 10 der Harmonisierungs-RL ist eine zwingende Bestimmung und erlaubt keinesfalls die Ausweitung der Wirkung der Benutzung auch auf gleichartige Waren. Darüber hinaus schließt die ebenfalls zwingende Bestimmung des Art. 11 Abs. 4 diese Ausweitung glattweg aus.

XI. § 34 Abs. 1

Die neu aufgenommene Rezipierung der §§ 33 b) und 33 c) im Abs. 1 wäre zu streichen.

§ 34 Abs. 3

Dem § 34 wäre ein neuer Abs. 3 anzufügen, mit folgendem Wortlaut:

"In den Fällen der §§ 33 b) und 33 c) wirkt das Löschungserkenntnis auf den Zeitpunkt zurück, in dem die Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in dem sie irreführend geworden ist."

Begründung:

Vor dem im neuen Abs. 3 genannten Zeitpunkt war die Marke zu Recht eingetragen, so daß eine Rückwirkung des Löschungserkenntnisses auf den rechtmäßigen Bestand der Marke nicht zulässig ist.

- 10 -

XII. § 42 Abs. 1

Die Rezipierung der §§ 58 a) und 58 b) einer zukünftigen PatGNov wäre ersatzlos zu streichen.

Begründung:

Die noch nicht ausdiskutierte Teilrechtsfähigkeit, die durch die Einfügung dieser §§ im PatG erzielt werden soll, sowie deren Umfang und Auswirkung auf Aktivitäten betreffend Marken kann nur nach Akkordierung in der noch ausstehenden Diskussion über eine große Markenrechtsreform Platz haben, insbesondere weil sie ganz wesentlich in das System der Erfassung älterer Marken eingreift. Sie ist in der Anpassung des österr. MSchG an die Harmonisierungs-RL verfrüht.

XIII. § 58 MSchG

An dieser Gesetzesstelle wäre folgender Wortlaut einzufügen:

"Die Bestimmungen dieses Gesetzes sowie jene des § 9 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 16. Nov. 1984, BGBl. Nr. 448/84, in der jeweils geltenden Fassung, sind unter Berücksichtigung der zwingenden Bestimmungen der ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken, 1989/104/EWG, Amtsblatt vom 11. Feb. 1989, auszulegen, wobei hiefür auch sämtliche Bestimmungen des Art. 5 dieser Richtlinie als zwingendes Recht anzusehen sind."

Begründung:

Da trotz des erklärten Willens zur kompletten Anpassung des österreichischen Rechtes an die Harmonisierungs-RL eine Anpassung der Verletzungsvorschriften, also des Rechtes aus der Marke, nicht erfolgte, könnte nach dem vorstehenden Vorschlag eine komplette Anpassung durch Legalinterpretation der bestehenden Gesetzesstellen erfolgen. Dies gilt in erster

- 11 -

Linie für § 9 UWG und §§ 51 ff MSchG. Setzt man diese Legaldefinition konsequent auch für die übrigen Bestimmungen des MSchG ein, so könnten sich einige der besprochenen Anpassungen erübrigen.