

1643 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP

Ausgedruckt am 23. 3. 1999

Regierungsvorlage

Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 und das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 geändert werden (Markenrechts-Novelle 1999)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderung des Markenschutzgesetzes 1970

Das Markenschutzgesetz 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 109/1993, wird wie folgt geändert:

1. § 1 lautet:

“§ 1. Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.”

2. § 2 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt:

“(3) Markenrechte, die auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 11 vom 14. Jänner 1994, S 1, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 3288/94 zur Umsetzung der im Rahmen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkünfte, ABl. Nr. L 349 vom 31. Dezember 1994, S 83, erworben werden, sind auf Grund dieses Bundesgesetzes erworbenen Markenrechten gleichzuhalten, sofern aus gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen betreffend das Markenwesen nichts Gegenteiliges hervorgeht. Im übrigen sind die Vorschriften des VIII. Abschnittes anzuwenden.”

3. § 3 entfällt.

4. § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b lautet:

“b) aus amtlichen Prüfungs- oder Gewährzeichen, die im Inland oder nach Maßgabe einer im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Kundmachung (§ 6 Abs. 2) in einem ausländischen Staat für dieselben Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke bestimmt ist, oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingeführt sind,”

5. § 4 Abs. 1 Z 2 bis Z 9 lautet:

- “2. nicht als Marke gemäß § 1 eintragungsfähig sind;
3. keine Unterscheidungskraft haben;
4. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;
5. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind;

6. ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der 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;
7. gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;
8. geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen;
9. eine geographische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Weine gekennzeichnet werden und die für Weine bestimmt sind, die diesen Ursprung nicht haben, oder durch die Spirituosen gekennzeichnet werden und die für Spirituosen bestimmt sind, die diesen Ursprung nicht haben.“

6. § 4 Abs. 2 lautet:

“(2) Die Registrierung wird jedoch in den Fällen des Abs. 1 Z 3, 4 und 5 zugelassen, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.”

7. § 6 Abs. 1 lautet:

“(1) Es ist untersagt, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen oder als Bestandteil von Waren- oder Dienstleistungskennzeichnungen unbefugt das Staatswappen, die Staatsfahne, ein anderes staatliches Hoheitszeichen oder das Wappen einer inländischen Gebietskörperschaft oder ohne Zustimmung der Berechtigten die im § 4 Abs. 1 Z 1 lit. c genannten Zeichen zu benutzen. Ebenfalls untersagt ist die Benutzung eines Prüfungs- oder Gewährzeichens ohne Zustimmung der das Prüfungs- oder Gewährzeichen verleihenden Behörde zur Kennzeichnung oder als Bestandteil der Kennzeichnung solcher Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen eingeführt ist, oder ähnlicher Waren oder Dienstleistungen.”

8. § 7 lautet:

“§ 7. § 4 Abs. 1 Z 1 und die §§ 5 und 6 gelten auch für Darstellungen, die der amtlichen Ausführungsform der Auszeichnung oder des Zeichens ähnlich sind. Befugt geführte Auszeichnungen und Zeichen der im § 4 Abs. 1 Z 1 bezeichneten Art können jedoch auch dann, wenn sie anderen derartigen Auszeichnungen oder Zeichen ähnlich sind, Bestandteile von Marken bilden (§ 5) und zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden (§ 6).”

9. § 10 lautet:

“§ 10. (1) Vorbehaltlich der Wahrung älterer Rechte gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist;
2. ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Dem Inhaber einer eingetragenen Marke ist es auch gestattet, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Bekanntheit der älteren Marke muß spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, oder im Entstehungszeitpunkt des jüngeren sonstigen Kennzeichenrechts vorgelegen sein.

- (3) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,
 1. seinen Namen oder seine Anschrift,
 2. Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

3. die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

10. Der bisherige § 10a erhält die Bezeichnung § 10b.

11. § 10a lautet:

“§ 10a. Als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung wird insbesondere angesehen:

1. das Zeichen auf Waren, auf deren Aufmachung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird oder ausgeführt werden soll, anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
3. Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen,
4. das Zeichen in den Geschäftspapieren, in Ankündigungen oder in der Werbung zu benutzen.“

12. § 11 Abs. 1 und 2 lautet:

“(1) Die Marke kann, unabhängig von einem Eigentumswechsel am Unternehmen, für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, übertragen werden. Gehört das Markenrecht zu einem Unternehmen, so geht das Markenrecht samt allfälligen Lizenzrechten daran im Falle eines Eigentumswechsels am gesamten Unternehmen auf den neuen Eigentümer über, soweit nichts anderes vereinbart worden ist.

(2) Ergibt sich aus dem Antrag auf Umschreibung oder den dazu vorgelegten Unterlagen in offensichtlicher Weise, daß die Marke auf Grund des Rechtsüberganges geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, so ist der Antrag auf Umschreibung abzuweisen, es sei denn, der Erwerber stimmt einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zur Beseitigung der Täuschungsgefahr zu.“

13. Die §§ 12 bis 14 lauten:

“§ 12. Niemand darf ohne Zustimmung des Berechtigten den Namen, die Firma oder die besondere Bezeichnung des Unternehmens eines anderen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzen.

§ 13. (1) Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichem Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, so hat der Verleger des Werkes auf Verlangen des Inhabers der Marke sicherzustellen, daß der Wiedergabe der Marke spätestens bei einer Neuauflage des Werkes der Hinweis beigefügt wird, daß es sich um eine eingetragene Marke handelt.

(2) Abs. 1 gilt auch für Nachschlagewerke, die elektronisch gespeichert sind und der Öffentlichkeit über elektronische Netze zugänglich gemacht werden. Als Neuauflage gilt in diesem Fall jede wesentliche inhaltliche Änderung des Nachschlagewerks.

§ 14. (1) Die Marke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Bundesgebiet oder einen Teil davon Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich

1. der Dauer der Lizenz,
2. der von der Registrierung erfaßten Form, in der die Marke verwendet werden darf,
3. der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde,
4. des Gebietes, in dem die Marke verwendet werden darf, oder
5. der Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.“

14. § 16 Abs. 2 lautet:

“(2) Die Marke muß beim Patentamt zur Registrierung schriftlich angemeldet werden. Sofern sie nicht bloß aus Zahlen, Buchstaben oder Worten ohne bildmäßige Ausgestaltung besteht und hiefür keine

bestimmte Schriftform beansprucht wird, ist eine Darstellung der Marke, bei Klangmarken zusätzlich zu einer Darstellung der Marke in Notenschrift oder Sonagramm überdies eine klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger zu überreichen. Die Zahl der vorzulegenden Markendarstellungen, ihre Beschaffenheit und Abmessungen sowie die für die klangliche Wiedergabe zu verwendenden Datenträger und Einzelheiten der klanglichen Wiedergabe wie Formatierung, Abtastfrequenz, Auflösung und Spieldauer werden durch Verordnung festgesetzt.”

15. § 17 Abs. 2 lautet:

“(2) Erfolgt die Registrierung auf Grund eines Umwandlungsantrages, so ist ein Hinweis darauf ins Register aufzunehmen. Außerdem gilt folgendes:

1. Beruht die Registrierung auf einem Umwandlungsantrag gemäß Art. 108 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 so gilt als Tag der Anmeldung im Sinne des Abs. 1 Z 3 der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke im Sinne des Art. 27 dieser Verordnung. Gegebenenfalls ist auch der gemäß der Art. 34 oder 35 dieser Verordnung zustehende Zeitrang im Register einzutragen.
2. Beruht die Registrierung auf einem Umwandlungsantrag gemäß Art. 9^{quinquies} des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. III Nr. 32/1999, so gilt als Tag der Anmeldung im Sinne des Abs. 1 Z 3 das Datum der internationalen Registrierung im Sinne des Art. 3 Abs. 4 oder das Datum der Eintragung der territorialen Ausdehnung im Sinne des Art. 3^{ter} Abs. 2 des Protokolls. Gegebenenfalls ist auch der der Marke gemäß Art. 4^{bis} des Protokolls zukommende Zeitrang im Register einzutragen.”

16. Die bisherigen Abs. 2 bis 5 des § 17 erhalten die Bezeichnung Abs. 3 bis 6.

17. § 18 Abs. 1, 2 und 4 lautet:

“(1) Für die Anmeldung einer Marke sind eine Anmeldegebühr von 950 S, darin enthalten ein Entgelt für die Recherche (§ 21) in Höhe von 400 S, und eine Klassengebühr zu zahlen. Die Klassengebühr beträgt 220 S, sofern das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen umfaßt; für jede weitere Klasse erhöht sie sich um je 290 S.

(2) Vor der Registrierung einer Marke sind nach Aufforderung eine Schutzdauergebühr von 2 000 S und ein Druckkostenbeitrag für die Veröffentlichung (§ 17 Abs. 5) zu zahlen (§ 72 Abs. 1).”

“(4) Für den Antrag auf internationale Registrierung einer Marke nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. Nr. 400/1973, und dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. III Nr. 32/1999, beide in der jeweils geltenden Fassung, ist neben der an das Internationale Büro zu zahlenden Gebühr eine Inlandsgebühr von 1 200 S zu zahlen. Wird die internationale Registrierung sowohl nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken als auch nach dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beantragt, so ist jedenfalls nur eine Inlandsgebühr zu zahlen.”

18. § 20 Abs. 3 lautet:

“(3) Bestehen Bedenken gegen die Zulässigkeit der Registrierung gemäß § 4 Abs. 1 Z 3, 4 oder 5, so ist auf Antrag des Anmelders vor der Abweisung mit Beschluß festzustellen, daß das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 registrierbar ist; ein solcher Beschluß kann mit Beschwerde (§ 36) angefochten werden.”

19. § 21 Abs. 1 lautet:

“(1) Jede angemeldete Marke ist ferner vom Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit (§ 58a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259) darauf zu prüfen, ob sie prioritätsälteren Marken, die für Waren oder Dienstleistungen derselben Klasse registriert sind, gleich oder möglicherweise ähnlich ist (Ähnlichkeitsrecherche). Gleiche oder möglicherweise ähnliche Marken sind dem Anmelder mit dem Hinweis mitzuteilen, daß das angemeldete Zeichen im Fall der Zulässigkeit (§ 20 Abs. 2) registriert werden wird, sofern die Anmeldung nicht innerhalb der vom Patentamt gesetzten Frist zurückgenommen wird.”

20. § 21 wird § 21a angefügt:

“§ 21a. International registrierte Marken (§ 2 Abs. 2), für die Schutz in Österreich beansprucht wird, sind, sofern die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind, innerhalb der für die Mitteilung der Schutzverweigerung offenstehenden Frist auf Ähnlichkeit zu prüfen. § 21 ist sinngemäß anzuwenden.”

21. § 22 Abs. 1 und 3 lautet:

“(1) Auf Antrag hat das Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit (§ 58a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259) jedermann schriftlich Auskunft darüber zu geben, ob ein bestimmtes Zeichen Marken, deren Waren und Dienstleistungen in die im Antrag bezeichneten Klassen fallen, gleich oder möglicherweise ähnlich ist. Für solche Auskünfte gilt § 21 Abs. 2. Wenn das Zeichen eine eingetragene Marke ist, genügt die Angabe der Registernummer. Sofern die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind, umfaßt diese Ähnlichkeitsrecherche auch angemeldete Zeichen, Gemeinschaftsmarken und angemeldete Gemeinschaftsmarken.”

“(3) Die Anträge unterliegen der Zahlung eines Entgelts, dessen Höhe im Patentblatt zu veröffentlichen ist (§ 79 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259).”

22. § 24 Abs. 1 und 2 lautet:

“(1) Die auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen eingeräumten Prioritätsrechte sowie Prioritätsrechte gemäß Abs. 2 sind ausdrücklich in Anspruch zu nehmen. Dabei sind der Tag der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, und das Land, in dem diese Anmeldung bewirkt worden ist, anzugeben (Prioritätserklärung). Ferner ist das Aktenzeichen dieser Anmeldung anzuführen.

(2) Dem Anmelder steht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach dem Anmeldetag einer früheren Markenmeldung, die bei einer Anmeldestelle eingereicht wurde, die nicht vom Geltungsbereich einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über die Anerkennung der Priorität erfaßt ist, für eine dieselbe Marke betreffende spätere Anmeldung im Inland das Recht der Priorität der früheren Markenmeldung zu, wenn eine entsprechende Gegenseitigkeit mit dieser Anmeldestelle durch eine vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt zu verlautbarende Kundmachung festgestellt ist. Die Voraussetzungen und die Wirkungen dieses Prioritätsrechtes entsprechen denen des Artikels 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, BGBl. Nr. 399/1973.”

23. Die bisherigen Abs. 2 bis 4 des § 24 erhalten die Bezeichnung Abs. 3 bis 5.

24. § 25 Abs. 1 lautet:

“(1) Marken, die auf einer inländischen oder einer ausländischen Ausstellung zur Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten Waren benutzt werden, genießen einen Prioritätsschutz nach den Bestimmungen der §§ 26 und 27.”

25. § 26 Abs. 1 lautet:

“(1) Der Schutz besteht nur, wenn der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten der Ausstellung die Begünstigung des Prioritätsschutzes für die Marken, die zur Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten Waren benutzt werden, zuerkannt hat.”

26. § 27 Abs. 2 lautet:

“(2) Werden gleiche oder ähnliche Waren, die mit gleichen oder ähnlichen Marken gekennzeichnet sind, gleichzeitig in den Ausstellungsraum eingebracht, so genießt jene Marke den Vorrang, deren Anmeldung zuerst erfolgt.”

27. § 28 lautet:

“§ 28. (1) Die Umschreibung der Marke, die Eintragung und Löschung von Lizenz- und Pfandrechten erfolgen auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten und Vorlage einer Urkunde. Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muß sie mit der ordnungsgemäß beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein. Die Eintragung und Löschung von Pfandrechten erfolgt auch auf gerichtliches Ersuchen.

(2) Rechtsstreitigkeiten über Rechte an Marken sowie die Verfahren auf Löschung (§§ 30 bis 34 und § 66), auf Übertragung (§ 30a) sowie auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a) sind auf Antrag im Markenregister anzumerken (Streitanmerkung).

(3) Im übrigen gelten § 43 Abs. 3, 4 und 7 und § 45 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß.

(4) Für jeden der im Abs. 1 erwähnten Anträge ist eine Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr, für einen Antrag nach Abs. 2 eine Gebühr in Höhe von 330 S zu zahlen.

(5) Die im Abs. 1 erwähnten Eintragungen sind auf Antrag in der amtlichen Bestätigung über die Registereintragung (§ 17 Abs. 4) zu vermerken.

(6) Die Umschreibung der Marke ist zu veröffentlichen.”

28. § 30 Abs. 1 bis 4 lautet:

“(1) Der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke kann die Löschung einer Marke begehren, sofern entweder

1. die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich sind, oder
2. die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.

(2) Der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke, die im Inland bekannt ist, kann die Löschung einer Marke auch begehren, sofern die beiden Marken gleich oder ähnlich, aber für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Die Bekanntheit der älteren Marke muß spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, vorgelegen sein.

(3) Anträge nach Abs. 1 oder 2 sind abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der jüngeren eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. 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.

(4) Wird ein Löschantrag gemäß Abs. 2 auf eine ältere Gemeinschaftsmarke gestützt, so ist anstelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Europäischen Gemeinschaft nachzuweisen.”

29. Der bisherige Abs. 3 des § 30 erhält die Bezeichnung Abs. 5.

30. § 30a lautet:

“§ 30a. (1) Wer im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an einem Zeichen erworben hat, kann begehren, daß eine gleiche oder ähnliche, für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen später angemeldete Marke gelöscht wird, wenn deren Inhaber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ.

(2) Das Löschanerkennungnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1) zurück.

(3) Anstelle der Löschung nach Abs. 1 kann der Antragsteller begehren, daß ihm die Marke übertragen wird.”

31. § 31 Abs. 1 und 2 lautet:

“(1) Die Löschung einer Marke kann begehren, wer nachweist, daß das von ihm für dieselben oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen geführte nichtregistrierte Zeichen bereits zur Zeit der Anmeldung der angefochtenen, seinem nichtregistrierten Zeichen gleichen oder ähnlichen Marke innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen seines Unternehmens gegolten hat, es sei denn, die Marke wurde vom Markeninhaber mindestens ebenso lange unregistriert geführt, wie vom Unternehmen des Antragstellers.

(2) Der Antrag ist abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Dies gilt nur für die Waren und Dienstleistungen, für die die eingetragene Marke benutzt worden ist, und auch nur dann, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bösgläubig vorgenommen worden ist.”

32. § 32 Abs. 1 und 2 lautet:

“(1) Ein Unternehmer kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sein Name, seine Firma oder die besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine diesen Bezeichnungen ähnliche Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden ist (§ 12) und wenn die Benutzung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen Verkehr die Gefahr von

Verwechslungen mit einem der vorerwähnten Unternehmenskennzeichen des Antragstellers hervorzurufen.

(2) Der Antrag ist abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Dies gilt nur für die Waren und Dienstleistungen, für die die eingetragene Marke benutzt worden ist, und auch nur dann, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bösgläubig vorgenommen worden ist."

33. *Der bisherige Abs. 2 des § 32 erhält die Bezeichnung Abs. 3.*

34. *§ 33a Abs. 1 bis 5 lautet:*

"(1) Jedermann kann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten oder gemäß § 2 Abs. 2 in Österreich Schutz genießenden Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt (§ 10a) wurde, es sei denn, daß der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

(2) Soweit Marken infolge gesetzlicher Beschränkungen des Verkehrs mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, nicht benutzt wurden, unterliegen sie der Löschung gemäß Abs. 1 nur dann nicht, wenn wegen der ernsthaften Benutzung des Zeichens im Ausland oder auf Grund anderer berücksichtigungswürdiger Umstände ein schutzwürdiges Interesse am Markenschutz in Österreich anzuerkennen ist.

(3) Auf eine Benutzung der Marke, die erst aufgenommen wurde, nachdem

1. sich der Markeninhaber oder ein Lizenznehmer gegenüber dem Antragsteller auf das Markenrecht berufen hatte oder
2. der Antragsteller den Markeninhaber oder einen Lizenznehmer auf die Nichtbenutzung hingewiesen hatte,

kann sich der Markeninhaber jedoch nicht berufen, sofern der Löschantrag innerhalb von drei Monaten, nachdem es erstmals zu einer der unter Z 1 oder Z 2 erwähnten Handlungen gekommen war, überreicht wurde.

(4) Der Benutzung der Marke steht die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne daß dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflußt wird, gleich.

(5) Die Benutzung (Abs. 1) ist vom Markeninhaber nachzuweisen."

35. *§ 34 lautet:*

"§ 34. (1) Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war.

(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1) zurück."

36. *§ 35 lautet:*

"§ 35. (1) Im Patentamt ist zur Beschlußfassung und zu den sonstigen Erledigungen in allen Angelegenheiten des Markenschutzes sowie des Schutzes der geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach dem VII. Abschnitt, soweit sie nicht dem Präsidenten, der Beschwerdeabteilung oder der Nichtigkeitsabteilung vorbehalten sind, das nach der Geschäftsverteilung zuständige Mitglied der mit diesen Angelegenheiten betrauten Rechtsabteilung berufen.

(2) Die §§ 58 bis 61 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259 sind sinngemäß anzuwenden.

(3) Durch Verordnung des Präsidenten können Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten der Rechtsabteilung ermächtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckmäßig ist und die Ausbildung der ermächtigten Bediensteten Gewähr für ordnungsgemäße Erledigungen bietet. Zur Fassung von Beschlüssen über die Schutzfähigkeit von Marken und die Zulässigkeit von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen können diese Bediensteten nicht ermächtigt werden. Sie sind an die Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitgliedes der Rechtsabteilung gebunden. Dieses kann Erledigungen jederzeit sich vorbehalten oder an sich ziehen.

(4) Gegen die Beschlüsse des nach Abs. 3 ermächtigten Bediensteten kann binnen einem Monat eine begründete Vorstellung an das zuständige Mitglied der Rechtsabteilung erhoben werden. Durch die rechtzeitige Vorstellung tritt der Beschluß außer Kraft.”

37. § 37 lautet:

“§ 37. Über Anträge auf Löschung einer registrierten Marke (§§ 30 bis 34 und § 66), über Anträge auf Übertragung (§ 30a) sowie über Anträge auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a) entscheidet die Nichtigkeitsabteilung.”

38. § 41 Abs. 3 lautet:

“(3) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Nichtigkeitsabteilung und Mitglieder des Obersten Patent- und Markensenates von der Mitwirkung bei diesem ausgeschlossen

1. im Verfahren über Anträge auf Löschung einer Marke gemäß § 30 oder auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a in Verbindung mit § 30, an deren Prüfung auf Ähnlichkeit (§§ 21 und 22) sie mitgewirkt haben;
2. im Verfahren über Anträge auf Löschung einer Marke gemäß § 33 oder auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a in Verbindung mit § 33, bei der sie an der Beschlußfassung über die Zulässigkeit der Registrierung mitgewirkt haben.”

39. § 42 lautet:

“§ 42. (1) Im übrigen sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf das Verfahren die §§ 52 bis 56, 57b, 58a, 58b, 64, 66 bis 73, 79, 82 bis 86, 112 bis 126, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 erster Satz, §§ 129 bis 133 Abs. 2, §§ 134, 135, 137 bis 145, 165, 169 sowie 172a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß anzuwenden; die im § 132 Abs. 1 lit. b des Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der Anmeldegebühr (§ 18 Abs. 1).

(2) Die im § 17 Abs. 5, im § 28 Abs. 6 und im § 29 Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichungen erfolgen im Österreichischen Markenanzeiger. Die Bewilligung der Wiedereinsetzung ist im Österreichischen Markenanzeiger zu verlautbaren, wenn dadurch das Markenrecht wiederhergestellt wird.

(3) Bringt der belangte Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Gegenschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung ohne weiteres Verfahren antragsgemäß die gänzliche oder teilweise Löschung oder Übertragung der Marke zu verfügen oder die gänzliche oder teilweise Ungültigkeit der Marke nachträglich festzustellen. Wenn in einem Verfahren sowohl die Löschung als auch die Übertragung einer Marke beantragt wird, so hat die Nichtigkeitsabteilung, sofern sich aus dem Antrag nichts Gegenteiliges ergibt, die Übertragung zu verfügen.”

40. § 50 Abs. 4 und 5 lautet:

“(4) Der Wortlaut oder die Darstellung der angemeldeten Marke und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Anmeldezeitpunkt sind jedermann bekanntzugeben. Auskünfte und amtliche Bestätigungen darüber, wann, von wem, gegebenenfalls durch welchen Vertreter eine Marke angemeldet wurde, welches Aktenzeichen die Anmeldung trägt, welche Priorität beansprucht wird, welches Aktenzeichen die prioritätsbegründende Anmeldung trägt, ob die Anmeldung noch in Behandlung steht sowie ob und wem das Recht aus ihr übertragen wurde, sind jedermann zu erteilen.

(5) Von der Einsichtnahme sind Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang betreffende Aktenteile ausgenommen. Auf Antrag können bei Vorliegen eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder eines sonstigen berücksichtigungswürdigen Grundes auch Aktenteile von der Einsicht ausgenommen werden, deren Offenlegung nicht zur Information der Öffentlichkeit erforderlich ist.”

41. Die Überschrift des III. Abschnittes lautet:

“Zivilrechtliche Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen”

42. § 51 lautet:

“§ 51. Wer in einer der ihm aus einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt wird oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, kann auf Unterlassung klagen.”

43. § 52 lautet:

“§ 52. (1) Der Markenverletzer ist zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden Zustandes verpflichtet.

(2) Der Verletzte kann insbesondere verlangen, daß auf Kosten des Verletzers die markenverletzenden Gegenstände sowie etwa vorhandene Vorräte von nachgemachten Marken (Eingriffgegenstände) vernichtet und die ausschließlich oder vorzugsweise zur Herstellung markenverletzender Gegenstände dienlichen Werkzeuge, Vorrichtungen und anderen Hilfsmittel (Eingriffsmittel) für diesen Zweck unbrauchbar gemacht werden, soweit dadurch nicht in dingliche Rechte Dritter eingegriffen wird.

(3) Enthalten die im Abs. 2 bezeichneten Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel Teile, deren unveränderter Bestand und deren Benutzung durch den Beklagten das Ausschließungsrecht des Klägers nicht verletzen, so hat das Gericht diese Teile in dem die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung aussprechenden Urteil zu bezeichnen. Bei der Vollstreckung sind diese Teile, soweit es möglich ist, von der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung auszunehmen, wenn der Verpflichtete die damit verbundenen Kosten im voraus bezahlt.

(4) Zeigt sich im Exekutionsverfahren, daß die Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln größere Kosten als ihre Vernichtung erfordern würde, und werden diese vom Verpflichteten nicht im voraus bezahlt, so hat das Exekutionsgericht nach Einvernahme der Parteien die Vernichtung dieser Eingriffsmittel anzuordnen.

(5) Kann der gesetzwidrige Zustand auf eine andere als die im Abs. 2 bezeichnete, mit keiner oder mit einer geringeren Wertvernichtung verbundene Art, beseitigt werden, so kann der Verletzte nur Maßnahmen dieser Art begehren. Das bloße Entfernen der Marke von der Ware genügt allerdings nur, wenn eine andere Vorgehensweise zu unverhältnismäßigen Härten für den Verletzer führen würde.

(6) Statt der Vernichtung der Eingriffsgegenstände oder der Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln kann der Verletzte verlangen, daß ihm die Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel von ihrem Eigentümer gegen eine angemessene, die Herstellungskosten nicht übersteigende Entschädigung überlassen werden.”

44. § 53 lautet:

“§ 53. (1) Der durch unbefugte Benutzung einer Marke Verletzte hat gegen den Verletzer Anspruch auf ein angemessenes Entgelt.

(2) Bei schuldhafter Markenverletzung kann der Verletzte anstelle des angemessenen Entgelts

1. Schadenersatz einschließlich des ihm entgangenen Gewinnes oder

2. die Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzer durch die Markenverletzung erzielt hat,

verlangen.

(3) Unabhängig vom Nachweis eines Schadens kann der Verletzte das Doppelte des ihm nach Abs. 1 gebührenden Entgelts begehren, sofern die Markenverletzung auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruht.

(4) Der Verletzte hat auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die in keinem Vermögensschaden bestehenden Nachteile, die er durch die schuldhafte Markenverletzung erlitten hat, soweit dies in den besonderen Umständen des Falles begründet ist.

(5) Soweit derselbe Anspruch in Geld gegen mehrere Personen besteht, haften sie zur ungeteilten Hand.”

45. § 54 lautet:

“§ 54. (1) Der Inhaber eines Unternehmens kann auf Unterlassung (§ 51) geklagt werden, wenn eine Markenverletzung im Betrieb seines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen wird oder droht. Er ist zur Beseitigung (§ 52) verpflichtet, wenn er Eigentümer der Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel ist.

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes Entgelt begründende Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgelts (§ 53 Abs. 1) und zur Rechnungslegung (§ 55) nur den Inhaber des Unternehmens, es sei denn, daß dieser von der Markenverletzung weder wußte noch daraus einen Vorteil erlangt hat.

(3) Wird eine Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten schuldhaft begangen, so haftet, unbeschadet der Haftung dieser Personen, der Inhaber des Unternehmens nach § 53 Abs. 2 bis 4, wenn ihm die Markenverletzung bekannt war oder bekannt sein mußte.

46. § 55 lautet:

“§ 55. Im übrigen gilt § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit), § 149 (Urteilsveröffentlichung), § 151 (Rechnungslegung) und § 154 (Verjährung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß.”

47. § 56 lautet:

“§ 56. Zur Sicherung der in diesem Abschnitt normierten Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 der Exekutionsordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen. Jedoch kann eine einstweilige Verfügung, die auf eine seit mehr als fünf Jahren eingetragene Marke gestützt wird, nur erlassen werden, wenn glaubhaft gemacht ist, daß der Lösungsgrund nach § 33a nicht vorliegt.”

48. § 58 lautet:

“§ 58. (1) Hat der Inhaber einer älteren registrierten Marke die Benutzung eines jüngeren Kennzeichens im Inland während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er sich hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen, für die dieses jüngere Kennzeichen benutzt worden ist, nicht auf Grund seines älteren Rechts der Benutzung widersetzen, es sei denn, daß der Benutzer des jüngeren Kennzeichens bei Aufnahme der Benutzung bösgläubig war oder, sofern es sich bei dem jüngeren Kennzeichen um eine registrierte Marke handelt, deren Anmeldung bösgläubig vorgenommen wurde.

(2) Im Fall des Abs. 1 kann sich der Inhaber der jüngeren Marke oder der Benutzer des jüngeren Kennzeichens der Benutzung der älteren registrierten Marke nicht widersetzen, obwohl diese ihm gegenüber nicht mehr geltend gemacht werden kann.”

49. Der bisherige § 59 erhält die Bezeichnung § 60c.

50. § 59 lautet:

“§ 59. (1) Wenn eine geschäftliche Kundgebung oder Mitteilung, in Ansehung deren ein Exekutionstitel auf Unterlassung im Sinne des § 51 vorliegt, in einem nicht der Verfügung des Verpflichteten unterliegenden Druckwerk erscheint, kann auf Antrag des betreibenden Gläubigers von dem zur Bewilligung der Exekution zuständigen Gericht an den Inhaber des mit dem Verlag oder der Verbreitung des Druckwerks befaßten Unternehmens (Herausgeber oder Eigentümer der Zeitung) das Gebot (§ 355 EO) erlassen werden, das fernere Erscheinen der Kundgebung oder Mitteilung in den nach Zustellung des Gebots erscheinenden Nummern, Ausgaben oder Auflagen des Druckwerks oder, wenn das Druckwerk nur diese Kundgebung oder Mitteilung enthält, seine fernere Verbreitung einzustellen.

(2) Diese Maßregel kann auch als einstweilige Verfügung im Sinne des § 382 EO nach Maßgabe der Bestimmungen der Exekutionsordnung auf Antrag einer gefährdeten Partei angeordnet werden. § 56 erster Satz ist anzuwenden.

(3) Auf den dem Antragsteller wegen Zuwiderhandlungen gegen das Gebot (§ 355 EO) zustehenden Schadenersatzanspruch ist § 53 Abs. 2 Z 1 und Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.”

51. Die Überschrift des IV. Abschnittes lautet:

“Strafbare Kennzeichenverletzungen”

52. §§ 60 bis 60b lautet:

“§ 60. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr eine Marke verletzt, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in einer Weise, die geeignet ist, Verwechslungen im geschäftlichen Verkehr hervorzurufen, einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder ein diesen Bezeichnungen ähnliches Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen gemäß §10a unbefugt benutzt.

(3) Der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens ist zu bestrafen, wenn er eine im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung nach Abs. 1 oder 2 nicht verhindert.

(4) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 3 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen gehöriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 3 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Für die über die

Organe verhängten Geldstrafen haftet der Inhaber des Unternehmens zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

(5) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Strafbestimmungen sind auf Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser Handlung abzulehnen.

§ 60a. (1) Die im § 60 bezeichneten Vergehen werden nur auf Verlangen des Verletzten verfolgt.

(2) Das Strafverfahren obliegt dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster Instanz.

(3) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 53 gelten die Bestimmungen des XXI. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631. Gegen den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die Berufung zu.

§ 60b. Für das Strafverfahren bei Markenverletzungen und Kennzeichenverletzungen gelten § 52 dieses Bundesgesetzes (Beseitigung) sowie § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit) und § 149 (Urteilsveröffentlichung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß. Auf Strafverfahren bei Markenverletzungen ist auch § 57 (Vorfragen) anzuwenden."

53. § 61 Abs. 4 lautet:

"(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt nur geltend machen, wenn er einen Vertreter hat, der die Erfordernisse des Abs. 1 erfüllt. Sofern sich Wohnsitz oder Niederlassung im EWR befinden, genügt allerdings die Bestellung eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten. Vor der Beschwerdeabteilung und vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes sowie vor dem Obersten Patent- und Markensenat kann, wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, Rechte jedenfalls nur geltend machen, wenn er durch einen Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar vertreten ist. Für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen des Patentamtes ist weder die Bestellung eines Vertreters noch eines Zustellungsbevollmächtigten erforderlich."

54. § 61 wird folgender § 61a angefügt:

"**§ 61a.** Ergänzend zu § 83c JN gilt der Ort, an dem

1. der Vertreter seinen inländischen Wohnsitz oder seine inländische Niederlassung hat, oder
2. der Zustellungsbevollmächtigte seinen inländischen Wohnsitz hat, oder
3. in Ermangelung eines Vertreters mit inländischem Wohnsitz oder inländischer Niederlassung oder eines Zustellungsbevollmächtigten mit inländischem Wohnsitz der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat,

für die die Marke betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz oder Niederlassung eines Markeninhabers, der im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat."

55. § 62 lautet:

"**§ 62.** (1) Verbände mit Rechtspersönlichkeit können Marken anmelden, die zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen ihrer Mitglieder dienen sollen und zur Unterscheidung dieser Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen geeignet sind (Verbandsmarken).

(2) Die juristischen Personen des öffentlichen Rechtes stehen den im Abs. 1 bezeichneten Verbänden gleich.

(3) Auf die Verbandsmarken finden die Vorschriften dieses Bundesgesetzes entsprechende Anwendung, soweit nicht im Abs. 4 und in den §§ 63 bis 67 etwas anderes bestimmt ist. Insbesondere treten auch die im § 4 Abs. 2 und § 31 dieses Bundesgesetzes und im § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, BGBl. Nr. 448, zugunsten nichtregistrierter Zeichen vorgesehenen Rechtswirkungen ein, wenn ein Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder eines Verbandes gilt.

(4) Abweichend von Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Z 4 können Verbandsmarken ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Eine solche Marke berechtigt ihren Inhaber oder ein gemäß der Satzung allenfalls selbständig klagslegitimiertes Mitglied des Verbandes nicht dazu, einem Dritten die Benutzung dieser Zeichen oder Angaben im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, sofern diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht; insbesondere kann eine solche Marke

einem Dritten, der zur Benutzung einer geographischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.“

56. § 63 Abs. 1 lautet:

“(1) Der Anmeldung der Verbandsmarke muß eine Satzung beigelegt sein, die über Namen, Sitz, Zweck und Vertretung des Verbandes, über den Kreis der zur Benutzung der Verbandsmarke Berechtigten, die Bedingungen der Benutzung, die Entziehung des Benutzungsrechts bei Mißbrauch der Verbandsmarke und über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle der Verletzung der Verbandsmarke Auskunft gibt. Bei Verbandsmarken nach § 62 Abs. 4 muß die Satzung darüber hinaus vorsehen, daß jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geographischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung enthaltenen Bedingungen für die Benutzung der Verbandsmarke entsprechen, Mitglied des Verbandes werden kann. Spätere Änderungen der Satzung sind dem Patentamt mitzuteilen. Sie werden anderen gegenüber erst mit dem auf diese Mitteilung folgenden Tag wirksam. Die Satzung und ihre Änderungen sind in zwei Stücken vorzulegen. Die Einsicht in die Satzung steht jedermann frei.“

57. § 65 lautet:

“§ 65. (1) Verbandsmarken können nur auf Verbände im Sinne des § 62 Abs. 1 oder 2 übertragen werden. Dem Umschreibungsantrag muß die Satzung des neuen Inhabers beigelegt sein. § 63 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Umschreibungsgebühr für Verbandsmarken beträgt das Vierfache der in § 18 Abs. 1 festgesetzten Anmeldegebühr.“

58. § 66 lautet:

“§ 66. Unbeschadet der sonst für die Löschung von Marken geltenden Vorschriften (§ 62 Abs. 3) ist eine Verbandsmarke zu löschen,

1. wenn ein Verband im Sinne des § 62 Abs. 1 oder 2 als Inhaber der Verbandsmarke nicht mehr besteht;
2. wenn der Verband gestattet oder duldet, daß die Verbandsmarke in einer den allgemeinen Verbandszwecken oder der Satzung widersprechenden Weise benutzt wird. Als eine solche mißbräuchliche Benutzung ist es insbesondere anzusehen, wenn die Benutzung der Verbandsmarke zu einer Irreführung des geschäftlichen Verkehrs geeignet ist.“

59. Der bisherige § 68 entfällt. § 67 werden folgender VII., VIII. und IX. Abschnitt samt Überschriften angefügt:

“VII. Abschnitt

Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 208 vom 24. Juli 1992, S 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1068/97, ABl. Nr. L 156 vom 13. Juni 1997, S 10

§ 68. (1) Anträge auf Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung in das von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften geführte Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geographischen Angaben sowie Beilagen hierzu sind beim Patentamt in dreifacher Ausfertigung einzureichen.

(2) Für den Antrag ist eine Gebühr in Höhe von 8 000 S zu zahlen.

(3) Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes können Form und Inhalt des Antrages näher geregelt werden. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist auf möglichste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der Veröffentlichung des Antrages Bedacht zu nehmen.

(4) Entspricht der Antrag nicht den vorgeschriebenen Anforderungen, so ist der Antragsteller aufzufordern, die Mängel innerhalb einer bestimmten, auf Antrag verlängerbaren Frist zu beheben. Nicht verbesserte Anträge sind mit Beschluß zurückzuweisen.

(5) Von der im Abs. 2 festgesetzten Gebühr ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der Antrag gemäß Abs. 4 zurückgewiesen oder vor der Weiterleitung an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften zurückgezogen worden ist.

(6) Sofern in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, finden die übrigen Vorschriften dieses Bundesgesetzes auf die Verfahren gemäß diesem Abschnitt sinngemäß Anwendung.

§ 68a. (1) Ergibt die Prüfung, daß der Antrag die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts betreffend die gemeinschaftsweite Unterschutzstellung geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen erfüllt, so sind der Name und die Anschrift des Antragstellers, die geographische Angabe oder Ursprungsbezeichnung, die Art des zu kennzeichnenden Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels, bei Anträgen gemäß § 68c die Benennung des von der Änderung erfaßten Teils der Spezifikation, sowie ein Hinweis auf die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Abs. 2 im Patentblatt zu veröffentlichen. Andernfalls ist der Antrag mit Beschluß abzuweisen.

(2) Innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung kann von jedermann eine schriftliche Stellungnahme zum Antrag beim Patentamt eingebracht werden, welche in das amtliche Prüfungsverfahren miteinzubeziehen ist. Hierdurch erwirbt der Einschreiter weder Parteistellung noch Anspruch auf Kostenersatz. Ebensowenig ist der Einschreiter vom Ergebnis des Prüfungsverfahrens in Kenntnis zu setzen. Verspätet eingebrachte Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt.

(3) Langen keine Stellungnahmen ein oder ergibt auch die auf Grund der eingelangten Stellungnahmen fortgesetzte Prüfung, daß der Antrag die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts betreffend die gemeinschaftsweite Unterschutzstellung geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen erfüllt, so ist der Antragsteller hiervon in Kenntnis zu setzen und der Antrag mit allen entscheidungsrelevanten Akteilen an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften weiterzuleiten. Andernfalls ist der Antrag mit Beschluß abzuweisen.

§ 68b. (1) Einsprüche gegen die beabsichtigte Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 sind innerhalb von drei Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften gemäß Art. 6 Abs. 2 dieser Verordnung beim Patentamt zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch sowie allfällige Beilagen müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein.

(2) Im Einspruch sind die Umstände, aus denen sich das berechtigte Interesse des Einsprechenden ergibt, anzugeben.

(3) Verspätete oder nicht fristgerecht begründete Einsprüche sowie solche, die keine Ausführungen gemäß Abs. 2 enthalten, gelten als nicht erhoben. Dies ist dem Einsprechenden formfrei mitzuteilen. Diese Mitteilung oder ihr Unterbleiben ist für den Eintritt der Rechtswirkung ohne Belang.

(4) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Frist zur Vornahme der in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Handlungen findet nicht statt.

(5) Zuständige Behörde für Verfahren nach Art. 7 Abs. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ist das Patentamt.

§ 68c. Anträge auf Änderung der Spezifikation sind beim Patentamt einzureichen. Der § 68 Abs. 3, 4 und 6 sowie die §§ 68a und 68b sind sinngemäß anzuwenden.

§ 68d. In Verfahren nach diesem Abschnitt kann das Patentamt Stellungnahmen insbesondere von Bundesministerien, Gebietskörperschaften sowie von Verbänden, Organisationen und Institutionen der Wirtschaft einholen.

§ 68e. Wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, so hat das Patentamt in Verfahren nach den §§ 68 bis 68c Akteneinsicht zu gewähren sowie die Anfertigung von Abschriften zu gestatten. § 50 Abs. 2 bis 5 ist sinngemäß anzuwenden.

§ 68f. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr Handlungen vornimmt, die gegen Art. 8 oder 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 verstoßen, kann von zur Verwendung der geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berechtigten oder von Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher Interessen von Unternehmern, soweit diese Vereinigungen Interessen vertreten, die durch die Handlung berührt werden, von der Bundesarbeitskammer, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs oder vom Österreichischen Gewerkschaftsbund auf Unterlassung und, soweit ihm die Verfügung darüber zusteht, auch auf Beseitigung des den genannten Bestimmungen widerstreitenden Zustandes in Anspruch genommen werden. § 52 Abs. 2 bis 6 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Wird eine der im Abs. 1 genannten Handlungen schuldhaft vorgenommen, so stehen dem zur Verwendung der geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berechtigten Ansprüche in Geld in sinngemäßer Anwendung des § 53 Abs. 2, 4 und 5 zu.

(3) Der Inhaber eines Unternehmens kann gemäß Abs. 1 auf Unterlassung geklagt werden, wenn eine der im Abs. 1 genannten Handlungen im Betrieb seines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen wird oder droht. Er ist zur Beseitigung nach Abs. 1 verpflichtet, wenn er Eigentümer der Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel ist.

(4) Hat ein Bediensteter oder Beauftragter im Betrieb eines Unternehmens eine der im Abs. 1 genannten Handlungen schuldhaft vorgenommen, so kann der Inhaber des Unternehmens, unbeschadet einer allfälligen Haftung dieser Personen, auf Schadenersatz unter sinngemäßer Anwendung des § 53 Abs. 2 und 4 und auf Rechnungslegung in Anspruch genommen werden, wenn ihm die Rechtsverletzung bekannt war oder bekannt sein mußte.

§ 68g. (1) Zur Sicherung der in diesem Abschnitt normierten Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 EO bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

(2) Im übrigen sind § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit), § 149 (Urteilsveröffentlichung), § 151 (Rechnungslegung) und § 154 (Verjährung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, auf die zivilgerichtlichen Verletzungsverfahren nach diesem Abschnitt sinngemäß anzuwenden.

§ 68h. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr ohne Rechtfertigung durch das Vorliegen einer gemeinschaftsrechtlich anerkannten Ausnahmebestimmung für die Führung einer geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung eine solche Angabe oder Bezeichnung

1. zur Kennzeichnung anderer, als in der ihr zugehörigen Spezifikation genannter, jedoch mit diesen vergleichbarer Erzeugnisse verwendet oder
2. sich widerrechtlich aneignet, nachahmt oder auf die geschützte Bezeichnung anspielt, selbst wenn der wahre Ursprung des Erzeugnisses angegeben ist oder wenn die geschützte Bezeichnung in Übersetzung oder zusammen mit Ausdrücken wie "Art", "Typ", "Verfahren", "Fasson", "Nachahmung" oder dergleichen verwendet wird oder
3. in einer Weise verwendet, wodurch das Ansehen dieser geschützten Bezeichnung ausgenützt wird oder
4. in sonstiger irreführender Art und Weise im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen oder zur Kennzeichnung seines Unternehmens benutzt,

ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) In gleicher Weise wird bestraft, wer gemäß Abs. 1 gekennzeichnete Waren feilhält, in Verkehr bringt oder zu den genannten Zwecken einführt, ausführt oder besitzt.

(3) Der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens ist zu bestrafen, wenn er eine im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung nach den Abs. 1 oder 2 nicht verhindert.

(4) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 3 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen gehöriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 3 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Für die über die Organe verhängten Geldstrafen haftet der Inhaber des Unternehmens zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

(5) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Strafbestimmungen sind auf Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser Handlung abzulehnen.

§ 68i. (1) Die im § 68h bezeichneten Vergehen werden nur auf Verlangen eines zur Verwendung der geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berechtigten verfolgt.

(2) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 68f Abs. 2 gelten die Bestimmungen des XXI. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631. Gegen den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die Berufung zu.

(3) Die Bestimmungen über die Beseitigung gemäß § 68f Abs. 1 dieses Bundesgesetzes sowie § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit) und § 149 (Urteilsveröffentlichung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, gelten im Strafverfahren sinngemäß.

§ 68j. (1) Für Klagen und einstweilige Verfügungen nach diesem Abschnitt sind ohne Rücksicht auf den Streitwert die Handelsgerichte zuständig.

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach diesem Abschnitt obliegt dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster Instanz.

VIII. Abschnitt **Gemeinschaftsmarken**

§ 69. Anmeldungen für Gemeinschaftsmarken können gemäß Art. 25 Abs. 1b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 11 vom 14. Jänner 1994, S 1, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 3288/94 zur Umsetzung der im Rahmen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkünfte, ABl. Nr. L 349 vom 31. Dezember 1994, S 83, beim Patentamt eingereicht werden. Das Patentamt vermerkt auf der Anmeldung den Tag des Einlangens und leitet die Unterlagen ungeprüft innerhalb der im Art. 25 Abs. 2 dieser Verordnung vorgesehenen Frist von zwei Wochen an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) in Alicante weiter.

§ 69a. (1) Wurde für eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 34 oder 35 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 der Zeitrang einer in das Markenregister des Patentamtes eingetragenen Marke oder einer Marke, die auf Grund internationaler Registrierung in Österreich Schutz genießt, in Anspruch genommen und ist diese, den Zeitrang begründende Marke wegen Verzichts des Inhabers oder wegen nicht rechtzeitiger Erneuerung gelöscht worden, so kann, gestützt auf die Löschungstatbestände der §§ 30 bis 34 und des § 66, die Ungültigkeit der Marke nachträglich festgestellt werden.

(2) Anträge nach Abs. 1 sind gegen den eingetragenen Gemeinschaftsmarkeninhaber zu richten.

(3) Wird die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke nach Abs. 1 im Zusammenhang mit § 33a beantragt, so ist statt auf den im § 33a Abs. 1 und 6 genannten Tag der Antragstellung auf den Wirksamkeitszeitpunkt der Löschung der den Zeitrang begründenden Marke wegen Verzichts des Inhabers oder wegen nicht rechtzeitiger Erneuerung abzustellen.

§ 69b. (1) Das Patentamt entscheidet über die Zulässigkeit [Art. 108 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94] eines gemäß Art. 109 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 übermittelten Antrages auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke.

(2) Der Antragsteller hat nach Aufforderung durch das Patentamt innerhalb einer auf Antrag verlängerbaren Frist von zwei Monaten

1. eine Gebühr in Höhe der Anmelde- und Klassengebühren (§ 18 Abs. 1, § 63 Abs. 2) zu zahlen,
2. die geforderten Darstellungen der Marke, bei Klangmarken überdies eine klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger, gemäß § 16 Abs. 2 vorzulegen,
3. eine deutschsprachige Übersetzung des Umwandlungsantrages und der ihm beigefügten Unterlagen vorzulegen, wenn der Umwandlungsantrag oder die ihm beigefügten Unterlagen nicht bereits in deutscher Sprache übermittelt wurden, und
4. sofern er nicht gemäß § 61 durch einen befugten Vertreter vertreten ist oder einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft gemacht hat, eine Anschrift gemäß Art. 110 Abs. 3c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 bekanntzugeben.

(3) Ergibt die Prüfung, daß gegen die Zulässigkeit der Umwandlung Bedenken bestehen, so ist der Antragsteller aufzufordern, sich binnen einer vom Patentamt bestimmten Frist zu äußern. Wird nach rechtzeitiger Äußerung oder nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Umwandlung festgestellt oder wurde der Aufforderung gemäß Abs. 2 nicht entsprochen, so ist der Umwandlungsantrag mit Beschluß zurückzuweisen.

§ 69c. (1) Der Antrag ist wie eine nationale Markenmeldung zu behandeln und mit Ausnahme des im Abs. 2 geregelten Falles auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die bereits als Gemeinschaftsmarke eingetragen war, so ist die Marke nicht auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

§ 69d. (1) Gemeinschaftsmarkengericht erster Instanz im Sinne des Art. 91 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 ist ohne Rücksicht auf den Streitwert das Handelsgericht Wien. In Rechtssachen, in denen das Gemeinschaftsmarkengericht für Klagen zuständig ist, kommt diesem auch die ausschließliche Zuständigkeit für einstweilige Verfügungen zu.

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen betreffend Gemeinschaftsmarken steht dem Landesgericht für Strafsachen Wien zu.

IX. Abschnitt

Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen

§ 70. (1) Ein Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung ist als solcher zu bezeichnen und hat die Nummer der internationalen Registrierung zu enthalten. Darüber hinaus sind innerhalb einer über Antrag verlängerbaren Frist von zwei Monaten

1. eine Bescheinigung des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum im Original oder in beglaubigter Kopie, aus der sich die Marke und die Waren oder Dienstleistungen ergeben, auf die sich der Schutz der internationalen Registrierung bis zum Zeitpunkt der Löschung im internationalen Register auf das Gebiet der Republik Österreich erstreckt hatte, und
2. eine deutschsprachige Übersetzung aller Unterlagen, sofern sie nicht in deutscher Sprache abgefaßt sind,

vorzulegen. Entspricht der Antrag nicht den genannten Voraussetzungen, ist er mit Beschluß zurückzuweisen.

(2) Der Antrag ist wie eine nationale Markenmeldung zu behandeln und mit Ausnahme des im Abs. 3 geregelten Falles auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

(3) Betrifft der Antrag eine internationale Registrierung, bei der zum Zeitpunkt der Löschung die Frist zur Schutzverweigerung gemäß Art. 5 Abs. 2 des Protokolls bereits ungenützt verstrichen ist, so ist die Marke nicht auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen."

60. Der bisherige VII. Abschnitt erhält die Bezeichnung X. Abschnitt, der bisherige § 69 erhält die Bezeichnung § 71 und lautet:

“§ 71. (1) Wer auf dem Gebiet des Markenschutzes, ohne im Inland zur berufsmäßigen Parteienvertretung in solchen Angelegenheiten befugt zu sein, gewerbsmäßig

1. für das Verfahren vor inländischen oder ausländischen Behörden schriftliche Anbringen oder Urkunden verfaßt,
2. Auskünfte erteilt,
3. vor inländischen Behörden Parteien vertritt oder
4. sich zu einer der unter Z 1 bis 3 erwähnten Tätigkeiten anbietet,

macht sich der Winkelschreiberei schuldig und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 S zu bestrafen.

(2) Die Vertretung einer juristischen Person durch Angestellte einer anderen, mit ihr wirtschaftlich verbundenen juristischen Person gilt nicht als Winkelschreiberei. Den juristischen Personen sind andere Rechtsträger mit Ausnahme natürlicher Personen gleichgestellt.

(3) Die besonderen Vorschriften über die Behandlung der Winkelschreiber bei den ordentlichen Gerichten bleiben unberührt."

61. Der bisherige VIII. Abschnitt erhält die Bezeichnung XI. Abschnitt, der bisherige § 70 erhält die Bezeichnung § 72. Ihm wird folgender XII. Abschnitt samt Überschrift angefügt:

“XII. Abschnitt

Übergangsbestimmungen

§ 73. Auf vor dem 1. Jänner 1996 gutgläubig angemeldete Marken ist die Bestimmung des § 4 Abs. 1 Z 9 weder in der Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 20) noch im Lösungsverfahren gemäß § 33 anzuwenden.

§ 74. Der Lauf der im § 32 Abs. 2 genannten Fünfjahresfrist beginnt hinsichtlich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 bestehenden Ansprüche gegen den Inhaber einer vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 registrierten Marke mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes.

§ 75. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 eingereichte Anträge auf Löschung einer Marke gemäß § 33 in Verbindung mit den §§ 1, 3, 4, 7, 60 oder 66 sind diese Bestimmungen in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Wird nach dem Inkrafttreten des im Abs. 1 genannten Bundesgesetzes ein Antrag auf Löschung einer vorher registrierten Marke gemäß § 33 eingereicht, so kann dieser Antrag nicht mehr auf § 33 in Verbindung mit §§ 1, 3, 4, 7, 60 oder 66 in der vor dem Inkrafttreten des in Abs. 1 genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung, sondern nur auf § 33 in Verbindung mit §§ 4, 7 oder 66 in der nach dem Inkrafttreten des in Abs. 1 genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung gestützt werden.

§ 76. Auf Anträge nach § 33a ist für die Beurteilung der bis zum 1. Jänner 1994 erfolgten Benutzung einer Marke § 33a in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§ 77. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 eingebrachte Klagen sind die Bestimmungen des III. Abschnittes in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Der Lauf der im § 58 genannten Fünfjahresfrist beginnt hinsichtlich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 bestehenden Ansprüche gegen den Inhaber einer vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 registrierten Marke oder den Benutzer eines Kennzeichens, dessen Benutzung vor diesem Zeitpunkt aufgenommen wurde, mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. Eine allfällig bereits eingetretene Verjährung bleibt von dieser Regelung unberührt."

62. *Der bisherige IX. Abschnitt erhält die Bezeichnung XIII. Abschnitt und seine Überschrift lautet:*

“Schlußbestimmungen”

63. *§ 78 lautet:*

“§ 78. Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.”

64. *§ 79 lautet:*

“§ 79. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes bestimmt wird, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.”

65. *Der bisherige § 71 erhält die Bezeichnung § 80 und lautet:*

“§ 80. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich der §§ 10, 10a, 10b, 12, 14, 23 und 57 der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundesminister für Justiz,
2. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten,
3. hinsichtlich der §§ 13, 51 bis 56, 58 bis 60b, des § 67 und der §§ 68f bis 68j der Bundesminister für Justiz,
4. hinsichtlich des § 72 Abs. 1 der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten.”

66. *Der bisherige § 72 erhält die Bezeichnung § 81. Seinem Abs. 2 werden die folgenden Abs. 3 und 4 angefügt:*

“(3) § 2 Abs. 3, § 4 Abs. 1 Z 9, § 17 Abs. 2 Z 1, § 24 Abs. 1 sowie der VIII. Abschnitt mit Ausnahme des § 69d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1999 treten rückwirkend mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(4) § 17 Abs. 2 Z 2, § 18 Abs. 4 sowie der IX. Abschnitt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1999 treten mit dem Inkrafttreten des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken für die Republik Österreich, BGBl. III Nr. 32/1999, in Kraft.”

Artikel II

Aufhebung von Kundmachungen

Mit dem Außerkrafttreten des § 60 des Markenschutzgesetzes 1970 in der Fassung BGBl. Nr. 109/1993 treten die Kundmachungen betreffend die Gegenseitigkeit nach dem Markenschutzgesetz gegenüber Malaya, BGBl. Nr. 79/1956, dem Iran, BGBl. Nr. 259/1958, Korea, BGBl. Nr. 183/1960, Thailand,

BGBI. Nr. 203/1960, Peru, BGBI. Nr. 122/1961, den Bahama-Inseln, BGBI. Nr. 149/1961, Kenya, BGBI. Nr. 151/1961, Venezuela, BGBI. Nr. 230/1961, den Philippinen, BGBI. Nr. 277/1962, Jamaika, BGBI. Nr. 62/1964, Indien, BGBI. Nr. 230/1964, Chile, BGBI. Nr. 238/1964, Panama, BGBI. Nr. 16/1965, Hongkong, BGBI. Nr. 271/1970, Singapur, BGBI. Nr. 50/1971, Kolumbien, BGBI. Nr. 542/1975, Bermuda, BGBI. Nr. 568/1978, Afghanistan, BGBI. Nr. 15/1979, den Cayman-Inseln, BGBI. Nr. 74/1981, Taiwan, BGBI. Nr. 476/1982, Bahrain, BGBI. Nr. 301/1983, Saudi-Arabien, BGBI. Nr. 58/1988, Liberia, BGBI. Nr. 455/1991, und den Vereinigten Arabischen Emiraten, BGBI. Nr. 108/1995, außer Kraft.

Artikel III

Änderungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, BGBI. Nr. 448, zuletzt geändert durch die UWG-Novelle 1993, BGBI. Nr. 227, und die Kundmachung BGBI. Nr. 422/1994, wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird folgender § 8 samt Überschrift angefügt:

“Geographische Angaben

§ 8. (1) Auf den Schutz geographischer Angaben im Sinne des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen), BGBI. Nr. 1/1995, Anhang 1C in der Fassung BGBI. Nr. 379/1995, sind, sofern sich ihr Schutz nicht aus sondergesetzlichen Regelungen ergibt, die §§ 1, 2, 4 und 7 unabhängig davon anzuwenden, ob die in diesen Bestimmungen genannten Handlungen zu Zwecken des Wettbewerbs getätigt wurden.

(2) Abs. 1 ist auch auf geographische Angaben zur Kennzeichnung der Herkunft von Dienstleistungen anzuwenden.”

2. § 9 Abs. 1 und 3 lautet:

“(1) Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma, die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder eines Druckwerkes, für das § 80 des Urheberrechtsgesetzes nicht gilt, oder eine registrierte Marke in einer Weise benützt, die geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.”

“(3) Der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens stehen Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Unternehmens von anderen Unternehmen bestimmte Einrichtungen, insbesondere auch Ausstattungen von Waren, ihrer Verpackung oder Umhüllung und von Geschäftspapieren, gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens gelten.”

3. § 9 Abs. 3 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:

“(4) Ergänzend zu den nach diesem Bundesgesetz aus Verletzungen von Kennzeichenrechten nach den Abs. 1 und 3 erwachsenden Ansprüchen gelten § 150 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b (angemessenes Entgelt und Herausgabe des Gewinns) sowie die §§ 151 (Rechnungslegung) und 152 Abs. 2 (Unternehmerhaftung) des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259, in der jeweils geltenden Fassung, sinngemäß. § 1489 ABGB gilt für alle Ansprüche in Geld und den Anspruch auf Rechnungslegung. Die Verjährung aller dieser Ansprüche wird auch durch die Klage auf Rechnungslegung unterbrochen.

(5) § 58 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, in der jeweils geltenden Fassung, ist hinsichtlich der in den Abs. 1 und 3 genannten Kennzeichen sinngemäß anzuwenden.”

4. § 41 wird folgender § 42 samt Überschrift angefügt:

“Übergangsbestimmungen

§ 42. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBI. I Nr. xxx/1999 gemäß § 9 eingebrachte Klagen ist dieses Bundesgesetz in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBI. I Nr. xxx/1999 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Der Lauf der im § 58 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 9 Abs. 5 geregelten Fünfjahresfrist beginnt hinsichtlich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes, BGBI. I Nr. xxx/1999 bestehenden Ansprüche gegen den Inhaber einer vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, BGBI. I Nr. xxx/1999 registrierten Marke bzw. eines

vor diesem Zeitpunkt erworbenen Kennzeichenrechts mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. Eine allfällig bereits eingetretene Verjährung bleibt von dieser Regelung unberührt.”

5. § 43 wird folgender § 44 samt Überschrift angefügt:

“Inkrafttreten

§ 44. § 8 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 1996 in Kraft.”

Vorblatt

Problem:

Durch den Abschluß des TRIPS-Abkommens und den Beitritt Österreichs zum Europäischen Wirtschaftsraum bzw. zur Europäischen Union ergibt sich im Interesse der österreichischen Wirtschaftstreibenden Bedarf an einer Aktualisierung der nationalen Bestimmungen auf dem Gebiet des Marken- und Kennzeichenschutzes sowie nach deren Anpassung an internationale Verträge und gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen.

Problemlösung:

Änderung der Bestimmungen des Markenschutzgesetzes und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb.

Alternativen:

Keine.

Kosten:

Dem durch die Vollziehung des Gesetzes entstehenden Personal- und Sachaufwand stehen Einnahmen aus Verfahrensgebühren gegenüber, woraus sich ein Überschuß von 1 257 960 S pro Finanzjahr ergibt.

EU-Konformität:

Gegeben.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:

Keine.

Erläuterungen

Allgemeiner Teil

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG.

Zu Artikel I:

Österreich ist auf Grund des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und durch den Beitritt zur Europäischen Union verpflichtet, die Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S 1, umzusetzen. Diese Umsetzung ist im wesentlichen bereits durch das Markenschutzgesetz 1970, BGBl. Nr. 260, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 773/1992 vorweggenommen worden. In einzelnen Bestimmungen des Markenschutzgesetzes finden sich jedoch noch sprachliche Divergenzen im Vergleich zu den entsprechenden Bestimmungen der genannten Richtlinie. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind daher EU-konform zu gestalten. Zusätzlich soll von einigen inhaltlichen Optionen der Richtlinie 89/104/EWG Gebrauch gemacht werden, insbesondere um eine Gleichstellung des nationalen Markenschutzes mit der Regelungssystematik im Gemeinschaftsmarkensystem zu erzielen.

Mit Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 011 vom 14. Jänner 1994, S 1, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 3288/94 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 zur Umsetzung der im Rahmen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkünfte, ABl. Nr. L 349 vom 31. Dezember 1994, S 83, wurde ein Gemeinschaftsmarkensystem geschaffen, welches auf Grund einer einzigen Anmeldung den Schutz eines Zeichens für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union ermöglicht. Gemeinschaftsmarken haben unmittelbar Schutz in Österreich, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, begleitende gesetzliche Bestimmungen in das nationale Markenrecht aufzunehmen, die eine unbillige Ungleichstellung von nationalen Marken und Gemeinschaftsmarken hintanhaltend, Gemeinschaftsmarken als zu berücksichtigende ältere Rechte anerkennen und Vorkehrungen betreffend die Auswirkungen von aus der Verordnung (EG) Nr. 40/94 direkt in das nationale Markenrecht übergreifenden Aspekten (Zeitrang, nachträgliche Unwirksamklärung, Umwandlung, Gemeinschaftsmarkengerichte usw.) treffen sollen.

Darüber hinaus sollen mit der gegenständlichen Novelle die durch das Inkrafttreten des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. III Nr. 32/1999, im folgenden Protokoll genannt, erforderlichen Anpassungsschritte gesetzt werden.

Auch die ab dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union in Österreich unmittelbar anwendbare Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 208 vom 14. Juli 1992, S 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1068/97, ABl. Nr. L 156 vom 13. Juni 1997, S 10, erfordert begleitende gesetzliche Maßnahmen.

Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 hat jeder Mitgliedstaat entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um die innerstaatliche Vollziehung der Verordnung sicherzustellen. Hierfür wurde auf Grund der Zugehörigkeit von Herkunftsangaben zum Bereich des geistigen Eigentums das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beziehungsweise das Österreichische Patentamt vorgesehen, weshalb sowohl die Organisationsvorschriften dieser Behörde zu ergänzen, als auch entsprechende neue Verfahrensbestimmungen zu schaffen sind.

Absicht und Aufgabe der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ist es, für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, welche infolge ihrer Herkunft aus einem begrenzten Gebiet bestimmte Produkteigenschaften oder ihren guten Ruf ableiten, zusätzliche Kennzeichnungsmöglichkeiten zu eröffnen. Die Erzeuger sollen in ihrem Bemühen um qualitätsorientierte Produkte unterstützt und regionale Besonderheiten wirkungsvoll herausgestellt werden. Gleichzeitig sollen die Konsumenten umfassend über die Herkunft von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln informiert und ihnen solcherart die Entscheidung für ein bestimmtes Produkt erleichtert werden.

Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, die in Österreich durch Benutzung bereits üblich geworden sind, wurden – einen entsprechenden Antrag einer Erzeugergemeinschaft vorausgesetzt – der Kommission innerhalb der im Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 vorgesehenen sechsmonatigen Frist ab Inkrafttreten der genannten Verordnung (für Österreich als später beigetretenem Mitgliedstaat begann diese Frist mit dem Beitrittsdatum) mitgeteilt. Die sich aus diesen Meldungen ergebenden innerstaatlichen Verfahren sind weitestgehend abgeschlossen. Die gegenständliche Markenrechts-Novelle beschränkt sich daher im VII. Abschnitt auf die Regelung der

Verfahren von nach den Art. 5 ff der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ("normales Verfahren") angemeldeten Bezeichnungen und betrifft ausschließlich jene Bereiche der Verordnung, zu deren innerstaatlicher Umsetzung spezielle begleitende Maßnahmen erforderlich sind.

Auch das am 1. Jänner 1995 mit dem Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Abkommen), BGBl. Nr. 1/1995, für Österreich in Kraft getretene Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen) erfordert einige Änderungen des Markenschutzgesetzes. Zwar erfüllt das Österreichische Markenschutzgesetz in weiten Bereichen die Vorgaben des TRIPS-Abkommens, hinsichtlich verschiedener Bestimmungen, wie etwa des sich aus Art. 16 Abs. 3 des TRIPS-Abkommens ergebenden besonderen Schutzes für bekannte Marken, sind allerdings legislative Ergänzungen in das Markenschutzgesetz aufzunehmen. Diese Änderungen sind unter anderem mit ein Grund für die Novellierung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, BGBl. Nr. 448, in der jeweils geltenden Fassung (siehe Artikel III).

Desweiteren ergibt sich auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 3295/94 über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr, ABl. Nr. L 341 vom 30. Dezember 1994, S 8, ein Regelungsbedarf hinsichtlich der verbesserten Durchsetzbarkeit von Markenrechten.

Zu Artikel II:

Auf Grund internationaler Abkommen war bereits bisher fast jedermann zur Anmeldung einer Marke in Österreich berechtigt. Darüber hinaus war für Angehörige aus Staaten, die von den internationalen Abkommen nicht erfaßt werden, bislang eine Anmeldung nur möglich, wenn das Bestehen materieller Gegenseitigkeit nachgewiesen und mittels Kundmachung im Bundesgesetzblatt festgestellt wurde. Aus verwaltungswirtschaftlichen Gründen verzichtet die Novelle für die Zukunft nunmehr auf die mitunter sehr aufwendige Feststellung der materiellen Gegenseitigkeit hinsichtlich der wenigen bisher nicht erfaßten Staaten. Daher entfällt der bisherige § 60 und damit auch die Grundlage für die Erlassung der unter Artikel II aufgelisteten Kundmachungen. Diese sind sohin aufzuheben.

Zu Artikel III:

Um die Übersichtlichkeit hinsichtlich der sich aus Marken und anderen Kennzeichenrechten ergebenden zivil- und strafrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten zu erhöhen und Doppelgleisigkeiten im Regulationssystem zwischen dem Markenschutzgesetz und dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb weitgehend zu vermeiden, wird die Novelle zum Anlaß genommen, einerseits die Bestimmungen betreffend die bisher im UWG vorgesehenen Möglichkeiten zur zivilrechtlichen Durchsetzung von aus registrierten Marken resultierenden Rechten (zB Unterlassungsanspruch, zivilrechtlicher Beseitigungsanspruch usw.) sowie die strafrechtlichen Bestimmungen betreffend Marken und anderer Kennzeichenrechte im Markenschutzgesetz zu zentrieren und andererseits die Bestimmungen hinsichtlich der zivilrechtlichen Durchsetzbarkeit anderer Kennzeichenrechte als Marken entsprechend dem bisherigen Regelungsstandard nunmehr einheitlich und ausschließlich im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu normieren. Rezipierungen aus dem Patentgesetz, die bisher im Markenschutzgesetz enthalten waren und für die zivilrechtliche Durchsetzung von Kennzeichenrechten weiterhin von Belang sind, werden nunmehr direkt ins UWG übernommen.

Desweiteren wird hinsichtlich der von der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nicht erfaßten geographischen Angaben die Anwendbarkeit der §§ 1, 2, 4 und 7 des UWG im Sinne des durch Art. 22 des TRIPS-Abkommens festgelegten Standards ausdrücklich verankert.

Besonderer Teil

Zu Artikel I:

Zu Z 1:

In Anpassung an Art. 2 der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 wird der Begriff "Marke" neu definiert. Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit von Zeichen, welche als Marke geschützt werden sollen, wird dabei entsprechend der Textierung der Richtlinie 89/104/EWG ebenso in die Definition aufgenommen wie eine beispielsweise Aufzählung eintragbarer Zeichentypen. Obwohl nicht ausdrücklich im Text erwähnt, eröffnet die neue Definition die Möglichkeit, entsprechend dem internationalen Trend, auch Klangmarken zum Schutz zuzulassen. Diesbezüglich wird auch auf § 16 Abs. 2 (vgl. EB zu Z 14) verwiesen. Als graphisch darstellbar sind auch Hologramme anzusehen. Weiterhin ausgeschlossen vom Markenschutz sollen Geruchs- oder Duftmarken bleiben.

Obwohl der bisherige § 3, wonach eine Marke nur insoweit erworben werden konnte, als die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen aus dem Unternehmen des Anmelders oder Erwerbers hervorgehen konnten, entfällt, ist nach der vorliegenden Definition der Marke davon auszugehen, daß die Eignung von Zeichen, die herkunftshinweisende Funktion einer Marke zu erfüllen, für ihre Registrierbarkeit von maßgeblicher Bedeutung bleibt. Daß Buchstaben und Zahlen im § 1 – abweichend von der bisherigen Judikatur – nunmehr ausdrücklich als grundsätzlich registrierfähige Zeichen anerkannt sind, sofern sie die sonstigen Voraussetzungen erfüllen, bedeutet insofern eine Änderung der Praxis, als derartige Zeichen im Regelfall nicht mehr lediglich bei Nachweis ihrer Verkehrsgeltung als Marke registriert werden, sondern daß das Erfordernis dieser Nachweisführung nur mehr dort zum Tragen kommen soll, wo anhand der zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen sowie der besonderen Umstände des Einzelfalles und im Hinblick auf bestehende Verkehrsgewohnheiten keine Unterscheidungskraft beziehungsweise ein Freihaltebedürfnis anzunehmen ist. Die Berücksichtigung eines zukünftigen Freihaltebedürfnisses erscheint hierbei nur bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte für die künftige Entwicklung sinnvoll und geboten. Die bloß abstrakte Eignung von Zahlen beispielsweise als Mengenbezeichnung zu dienen, reicht als Registrierungshindernis ebensowenig aus wie das abstrakte Interesse der Allgemeinheit an der freien Verwendung von Zahlen. Auch hinsichtlich der Registrierbarkeit von Buchstaben beziehungsweise nicht aussprechbaren oder nicht zusammenhängend lesbaren Buchstabenkombinationen lassen sich keine allgemeingültigen Regelungen mehr aufstellen. Insbesondere kann aus der bloßen Anzahl der Buchstaben keine Aussage über ihre Schutzwürdigkeit im Einzelfall abgeleitet werden. Jedoch kann selbst der Umstand, daß ein Fehlen der Unterscheidungskraft lediglich für einen geringeren Teil der beteiligten Verkehrskreise anzunehmen ist, den Ausschluß der Bezeichnung vom Markenschutz rechtfertigen, wenn es sich bei diesem geringeren Teil angesichts der Waren und Dienstleistungen um einen für das Verhältnis der Verkehrsteile zueinander maßgeblichen und sohin rechtlich relevanten Teil handelt.

Der Entfall des bisherigen Abs. 2 des § 1 ist darin begründet, daß entsprechend der Systematik der Richtlinie 89/104/EWG mit der Novelle die Bestimmungen zum Nachweis der Verkehrsgeltung im neu formulierten § 4 Abs. 2 vereinheitlicht werden. Dennoch sind bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit eines Zeichens entsprechend der bisherigen Judikatur und dem Gesamtkontext der markenrechtlichen Bestimmungen selbstverständlich weiterhin alle Tatumstände zu berücksichtigen.

Zu Z 2:

Auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 40/94 erworbene Markenrechte werden bezüglich ihrer Rechtswirkung den nationalen Markenrechten gleichgestellt. Dies dient insbesondere der zivilrechtlichen Durchsetzbarkeit von Rechten aus der Gemeinschaftsmarke sowie der strafrechtlichen Verfolgbarkeit von Gemeinschaftsmarkenverletzungen. Diese Gleichstellung findet jedoch dort ihre Grenzen, wo sich aus gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen betreffend das Markenwesen Gegenteiliges ergibt. So ist insbesondere bei der Beurteilung der Benutzung, der Verkehrsgeltung und der Bekanntheit einer Gemeinschaftsmarke nicht auf die Verhältnisse im Inland, sondern auf jene in der Gemeinschaft abzustellen. Auch erfolgt die Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke nicht durch die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes, sondern in der Regel [abgesehen von Widerklagen gemäß Art. 96 der Verordnung (EG) Nr. 40/94] durch die Nichtigkeitsabteilungen des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) in Alicante [vgl. Art. 129 der Verordnung (EG) Nr. 40/94]. Darüber hinaus ist § 61a in Verfahren im Zusammenhang mit Gemeinschaftsmarken [vgl. Art. 93 der Verordnung (EG) Nr. 40/94] nicht anzuwenden.

Zu Z 3:

Bislang galt als Grundsatz, daß nur derjenige ein Markenrecht erwerben konnte, der über ein Unternehmen verfügte, aus dem die mit der Marke zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen hervorgehen konnten. Dieses Erfordernis wird analog zur Praxis vieler anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht mehr beibehalten. Dies stellt einerseits eine Weiterführung des bisher im § 11 Abs. 2 festgelegten Prinzips der freien Übertragbarkeit von Marken (Markenschutzgesetz-Novelle 1977, BGBl. Nr. 350) dar, andererseits soll damit auch eine Gleichstellung mit dem Gemeinschaftsmarkensystem vorgenommen werden, welches die Anmeldung beziehungsweise den Erwerb einer Gemeinschaftsmarke ebenfalls nicht vom Bestand eines markenfähigen Unternehmens auf Seiten des Anmelders oder Erwerbers eines Markenrechts abhängig macht. Für die Streichung des bisherigen § 3 sprach darüber hinaus auch der Umstand, daß er im Zusammenhang mit internationalen Marken auf Grund der Bestimmung des Art. 6^{quinquies} Teil B PVÜ schon bisher nicht angewendet werden konnte.

Prinzipiell ist sohin künftig ein freier Markenerwerb und Markenhandel möglich. Allerdings wird am Grundsatz des Benutzungszwangs nach § 33a nicht nur festgehalten, sondern dieser wird in der neuen

Textierung des § 33a entsprechend der Richtlinie 89/104/EWG sogar gegenüber der bisherigen nationalen Rechtslage verschärft (siehe EB zu § 33a). Darüber hinaus wird in der Novelle von der Option des Art. 3 Abs. 2 Buchstabe d der Richtlinie 89/104/EWG insofern Gebrauch gemacht, als eine bösgläubige Markenmeldung zwar nicht als Registrierungshindernis, aber doch gemäß dem neu eingeführten § 34 als Lösungsgrund im zweiseitigen Verfahren Berücksichtigung findet (siehe im übrigen die EB zu § 34).

Zu Z 4:

Die bisherige Bestimmung des § 4 Abs. 1 Z 1 Buchstabe b wird insofern abgeändert, als anstelle von "gleichartigen" Waren und Dienstleistungen nunmehr von "ähnlichen" Waren und Dienstleistungen gesprochen wird.

Das bisherige Markenschutzgesetz schützte Marken im Bereich der Waren- beziehungsweise Dienstleistungsgleichartigkeit. Die Richtlinie 89/104/EWG und folgerichtig auch die Verordnung (EG) Nr. 40/94 gehen hingegen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken vom Begriff der Ähnlichkeit der von Marken erfaßten Waren und Dienstleistungen aus. Dieser neue Begriff soll eine flexiblere Beurteilung der Verwechslungsgefahr ermöglichen und ist im Sinne der Erwägungsgründe zur Richtlinie 89/104/EWG zu verstehen. Danach ist es unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen dh., bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit in eine Wechselbeziehung zum Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Zeichen und zur Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu stellen. Die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit kann demnach um so geringer sein, je näher sich die Zeichen stehen und je stärker die Kennzeichnungskraft der schutzbegehrenden Marke einzustufen ist. Dies gilt selbstverständlich auch für den umgekehrten Fall. Mit der vorliegenden Novelle werden sohin in sämtlichen Bestimmungen die Begriffe "Gleichartigkeit" beziehungsweise "gleichartig" durch "Ähnlichkeit" und "ähnlich" ersetzt, um solcherart den Bedeutungswechsel im Sinne der Richtlinie im Gesetzestext augenscheinlich zu machen und allenfalls diesbezüglich bestehende Interpretationsspielräume zu schließen.

Zu Z 5:

§ 4 faßt die in den bisherigen §§ 1 und 4 statuierten Eintragungshindernisse entsprechend den Bestimmungen des Art. 3 der Richtlinie 89/104/EWG beziehungsweise des Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 zusammen.

Als nicht eintragungsfähig nach Z 2 werden solche Zeichen anzusehen sein, die sich nicht unter § 1 subsumieren, also insbesondere nicht graphisch darstellen lassen.

Entsprechend Art. 6^{quinquies} Teil B Z 2 der PVÜ, Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104/EWG beziehungsweise Art. 7 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 sind gemäß Z 3 Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, nicht zur Registrierung zuzulassen. Dies bedeutet im Umkehrschluß jedoch, daß schon eine geringe Unterscheidungskraft ausreicht, die Registrierbarkeit eines Zeichens zu begründen. Kann eine unmittelbar beschreibende Bedeutung verneint werden, ist sohin zu prüfen, ob die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen als individuelles Unternehmensmerkmal und Kennzeichen auffassen. Keine Unterscheidungskraft können beispielsweise Zeichen haben, die in werblicher Form und graphischer Ausgestaltung lediglich beschreibende Hinweise wiedergeben oder bloß anpreisende Werbeslogans oder Werbeschlagwörter darstellen.

Z 4 dient lediglich der sprachlichen Anpassung des bisherigen § 4 Abs. 1 Z 2 an die Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104/EWG beziehungsweise des Art. 7 Abs. 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 40/94.

Nach Z 5 sollen Gattungsbezeichnungen von der Registrierung ausgeschlossen sein. Zur Klarstellung wird in Z 5 – abweichend von der Textierung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/104/EWG – eine Bezugnahme auf die Waren oder Dienstleistungen aufgenommen, da Bezeichnungen, die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen Gattungsbezeichnungen oder sonst üblich gewordene Bezeichnungen darstellen, für andere Waren oder Dienstleistungen durchaus als Marke geeignet sein können.

Z 6 regelt die Zulässigkeit beziehungsweise Unzulässigkeit der Registrierung von körperlichen Marken in Entsprechung zu Art. 3 Abs. 1 Buchstabe e der Richtlinie 89/104/EWG sowie Art. 7 Abs. 1 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 40/94.

Gemäß Z 7 sollen Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen, von der Eintragung ausgeschlossen sein. Diese Regelung entspricht somit auch sprachlich Art. 3 Abs. 1

Buchstabe f der Richtlinie 89/104/EWG beziehungsweise Art. 7 Abs. 1 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 40/94.

Entsprechend Art. 3 Abs. 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 7 Abs. 1 Buchstabe g der Verordnung (EG) Nr. 40/94 bestimmt Z 8, daß Zeichen, die zur Täuschung des Publikums über bestimmte für die Waren und Dienstleistungen relevante Umstände geeignet sind, von der Registrierung ausgeschlossen sein sollen. Im Gegensatz zur Regelung im zweiten Teil des bisherigen § 4 Abs. 1 Z 4 soll es künftig lediglich auf die subjektive Täuschungskomponente ankommen, wohingegen das Tatbestandsmerkmal der objektiven Unrichtigkeit einer Angabe nicht mehr erforderlich ist. Tatsächlich können auch wahre, sachlich an sich richtige Angaben zur Irreführung geeignet sein. Darüber hinaus wird mit dieser Textierung auch Art. 22 Abs. 4 des TRIPS-Abkommens entsprochen, der diesbezüglich eine Spezialbestimmung für geographische Angaben als Marke beziehungsweise als Markenbestandteil darstellt.

Z 9 stellt für geographische Angaben, die zur Kennzeichnung von Weinen beziehungsweise Spirituosen dienen und auch zur Kennzeichnung dieser Waren bestimmt sind, eine Sonderbestimmung in Entsprechung zu Art. 23 Abs. 2 des TRIPS-Abkommens dar, die im Gegensatz zur Z 8 lediglich auf das Vorliegen einer objektiv unrichtigen Bezeichnung abstellt.

Die bisherige Bestimmung des § 4 Abs. 1 Z 5 über die Nichtregistrierbarkeit von Zeichen, die nach dem Sortenschutzgesetz, BGBl. Nr. 108/1993, als Sortenbezeichnung für gleichartige Waren registriert sind, entfällt. Sie hat einerseits seit ihrer Einführung im Jahr 1993 keine Bedeutung erlangt und würde andererseits zur Erhaltung der für die Prüfung erforderlichen Voraussetzungen einen zunehmenden organisatorischen Aufwand erfordern. Insbesondere die Bestimmungen der Z 4 über beschreibende Angaben, der Z 5 über Gattungsbezeichnungen sowie der Z 8 über täuschende Angaben sollten gemeinsam mit den Bestimmungen betreffend die Löschung von Marken zur Wahrung der Rechte an registrierten Sortenbezeichnungen ausreichen. Darüber hinaus enthält auch die Verordnung (EG) Nr. 40/94 keine dem bisherigen § 4 Abs. 1 Z 5 entsprechende spezielle Ausschlußbestimmung.

Die Möglichkeit, daß für eine registrierte Sortenbezeichnung von einem Anmelder der Nachweis der Verkehrsgeltung erfolgreich und rechtsbeständig erbracht werden könnte, erscheint realitätsfern. Es wird daher von der Normierung einer diesbezüglichen expliziten Ausschlußbestimmung abgesehen.

Zu Z 6:

Wenn die Registrierbarkeit eines Zeichens entweder auf Grund dem Zeichen immanenter mangelnder Unterscheidungskraft (§ 4 Abs. 1 Z 3), auf Grund seines ausschließlich beschreibenden Charakters (§ 4 Abs. 1 Z 4) oder weil es den Anschein einer Gattungsbezeichnung (§ 4 Abs. 1 Z 5) erweckt, a priori nicht gegeben ist, so bietet § 4 Abs. 2 dem Anmelder die Möglichkeit, die Registrierbarkeit des Zeichens durch die Erbringung des Nachweises zu erreichen, daß das Zeichen durch Benutzung spätestens vor dem Anmelde- beziehungsweise Prioritätstag innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung in Österreich erlangt hat. Die Textierung des § 4 Abs. 2 orientiert sich eng am Wortlaut des Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 89/104/EWG. Der verwendete Begriff der "erworbenen Unterscheidungskraft" ist im Sinne des bisher verwendeten Terminus "Verkehrsgeltung" zu verstehen.

Zu betonen ist allerdings, daß im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage, unter § 4 Abs. 1 Z 6 zu subsumierende körperliche Zeichen selbst bei Vorliegen der Verkehrsgeltung nicht mehr als Marke registriert werden können. Hingegen kann nunmehr eine Gattungsbezeichnung bei Entstehen einer Verkehrsauffassung zugunsten der Individualzeicheneigenschaft der Bezeichnung eintragungsfähig sein. Die Unterschiede zwischen der Verkehrsgeltung nach dem bisherigen § 1 Abs. 2 und jener nach dem bisherigen § 4 Abs. 2 entfallen.

Zu Z 7:

In Anpassung an die generelle Diktion der Richtlinie 89/104/EWG werden durch die Novelle im gesamten Gesetzestext die Begriffe "Gebrauch" beziehungsweise "gebrauchen" durch "Benutzung" beziehungsweise "benutzen" ersetzt, ohne daß hiedurch eine Änderung der Rechtslage bezweckt würde.

Zu Z 8:

Da die Definition der "Ähnlichkeit von Zeichen" im bisherigen § 14 entfällt, war in der Bestimmung des § 7 der Verweis auf § 14 zu streichen.

Zu Z 9:

In Entsprechung zu den Art. 5 und 6 der Richtlinie 89/104/EWG beziehungsweise den Art. 9 und 12 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 normiert § 10 nunmehr ausdrücklich die aus der Marke resultierenden Rechte (Abs. 1 und 2) sowie in seinem Abs. 3 die Beschränkungen dieser Rechte und verweist hinsichtlich der verschiedenen Benutzungsarten auf die nachfolgende Bestimmung des § 10a.

Entsprechend den genannten gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen wird im Abs. 1 Z 1 – anders als bei Z 2 – das Vorhandensein von Verwechslungsgefahr als anspruchsbegründendes Tatbestandsmerkmal nicht angeführt und wird sohin auch nicht zu prüfen sein. Bei Vorhandensein gleicher Zeichen, die für gleiche Waren und Dienstleistungen verwendet werden, wird vielmehr von vorneherein Verwechslungsgefahr anzunehmen sein. Dies entspricht auch Art. 16 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens. Im Falle von Parallelimporten wird in diesem Zusammenhang zu beachten sein, daß es sich bei den parallel importierten Waren um Originalware handelt, die selbstverständlich nicht mit sich selbst verwechselbar sein kann.

Aus dem Umstand, daß in der Richtlinie 89/104/EWG und der Verordnung (EG) Nr. 40/94 von “identischen” Zeichen beziehungsweise Waren und Dienstleistungen die Rede ist, das Markenschutzgesetz jedoch weiterhin an der gewohnten Diktion “gleiche” Zeichen beziehungsweise Waren und Dienstleistungen festhält, kann kein Bedeutungsunterschied abgeleitet werden, zumal der Sinngehalt der beiden Worte nach dem allgemeinen Sprachverständnis (vgl. Duden) ident beziehungsweise gleich ist.

Im Abs. 1 Z 2 wird als Variante der Verwechslungsgefahr aus der Richtlinie 89/104/EWG die Textierung “gedanklich in Verbindung gebracht” übernommen, die sohin auch richtlinienkonform auszulegen sein wird. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf das Urteil des EuGH vom 11. November 1997, “Springende Raubkatze” (Rs C-251/95, GRUR Int. 1998, 56) zu verweisen, worin der EuGH verdeutlicht hat, daß die rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen könnte, für sich genommen noch keine Gefahr von Verwechslungen begründet, die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Der Begriff der “gedanklichen Verbindung” stellt keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern soll nach dem Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104/EWG dessen Umfang genauer bestimmen.

Abs. 2 normiert ein über den Bereich der gleichen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen hinausreichendes Verbotsrecht des Inhabers einer im Inland bekannten Marke, sofern die Benutzung des dieser bekannten Marke entgegenstehenden gleichen oder ähnlichen Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Diese Diktion entspricht der Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG, welche den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einräumt, eine derartige Bestimmung zu erlassen. In Angleichung an Art. 9 Abs. 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 sowie auf Grund der zwingenden Regelung des Art. 16 Abs. 3 des TRIPS-Abkommens wird hiermit die bekannte Marke im österreichischen Markenrechtssystem institutionalisiert.

Aus keiner der genannten Bestimmungen lassen sich eindeutige Rückschlüsse auf die Anforderungen ziehen, die an eine Marke für deren Anerkennung als bekannte Marke zu richten sind. Die Auslegung des Begriffs “bekannte Marke” sowie die allfällige Festlegung praktikabler Bestimmungskriterien müssen im Hinblick auf das Erfordernis einer gemeinschaftsrechtskonformen Interpretation in letzter Konsequenz demnach dem EuGH vorbehalten bleiben.

Allgemein läßt sich lediglich ausführen, daß bei Beurteilung der Bekanntheit sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte eine Rolle spielen werden. Auf Grund der denkbaren vielschichtigen Konstellationen scheidet aus quantitativer Sicht die Festlegung eines bestimmten, für alle Fälle geltenden Bekanntheitsgrades, etwa in Form eines festen Prozentsatzes der maßgeblichen Verkehrskreise aus, zumal diese je nach Produktbereich unterschiedlich sein werden.

In qualitativer Hinsicht wird es darauf ankommen, ob die Marke überhaupt einen “Ruf” (“reputation”/“renommée”) hat, den auszubeuten und kommerziell anderweitig zu verwerten sich lohnt oder der beeinträchtigt werden könnte. Andernfalls kommt die zwar quantitativ bekannte Marke aus qualitativer Sicht für den gegenständlichen Sonderschutz von bekannten Marken nicht in Betracht. In der bisherigen Literatur wird auch die Auffassung vertreten, daß das Wort “Ruf” nicht moralisch wertend zu verstehen sei. Es sei kein “guter, einwandfreier Ruf” zu verlangen, sondern allenfalls auf die Wertschätzung durch die in Frage kommenden Verkehrskreise abzustellen.

Zu beachten ist jedenfalls, daß sich der Begriff der Bekanntheit mit dem Begriff der Verkehrsgeltung im Sinne des Markenschutzgesetzes nicht deckt. Verkehrsgeltung bildet in manchen Fällen die Grundlage

für die Entstehung des Markenschutzes, erfüllt aber nicht ohne weiteres auch die weiterreichenden Erfordernisse, um eine Marke als "bekannt" qualifizieren zu können.

Zu Z 11:

Die bisherige Bestimmung des § 13 über die als Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen anzusehenden Gebrauchsarten eines Zeichens wird nunmehr aus systematischen Gründen im § 10a geregelt und inhaltlich an Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 angepaßt. Die darin genannten Benutzungshandlungen begründen in Zusammenschau mit § 10 nur dann eine Markenverletzung, wenn sie im geschäftlichen Verkehr gesetzt werden.

Als Benutzung eines Zeichens wird nunmehr auch die Einfuhr sowie die Ausfuhr von mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren angesehen, wodurch die Entscheidung des OGH vom 29. September 1986 "Baygon" (ÖBl. 1987, 41) in diesem Punkt als überholt anzusehen ist. Der OGH hat darin judiziert, daß keine Markenverletzung gemäß § 9 Abs. 3 UWG im Inland vorliegt, wenn das hier mit einer fremden Marke versehene Erzeugnis nicht in Österreich angeboten, sondern in ein anderes Land exportiert und erst dort vermarktet wird. Zu beachten ist, daß vom Begriff der Ausfuhr auch die Wiederausfuhr umfaßt wird.

Unter den Begriff der "Benutzung" fällt in Hinkunft weiters auch der bloße Besitz von mit einer Marke gekennzeichneten Waren, sofern dieser Besitz als Vorbereitung für ein späteres Inverkehrbringen beziehungsweise Anbieten der Waren dient.

Durch die Übernahme dieser Regelungen in das nationale Markenrecht wird ein weiterer Schritt zur verbesserten Verfolgbarkeit von Markenverletzungen und nachgeahmten Waren im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 3295/94 gesetzt.

Von der in Z 2 verwendeten Textierung "unter dem Zeichen Waren oder Dienstleistungen anzubieten" sind auch die Fälle des Anbietens in elektronischen Medien umfaßt.

Zu Z 12:

§ 11 behandelt den rechtlichen Übergang von Marken- und Lizenzrechten aus grundsätzlicher Sicht. Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen für die Eintragung eines derartigen Übergangs im Register finden sich weiterhin im § 28.

Die von der Wirtschaft oftmals als hinderlich empfundene bisherige Regelung, wonach bei einer bloß teilweisen Übertragung eines Markenrechts zwischen dem verbleibenden und dem übertragenen Teil der von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen keine Gleichartigkeit vorliegen durfte, entfällt. Allerdings wird in Entsprechung zu Art. 17 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 das mit einem Rechtsübergang verbundene Entstehen einer Täuschungseignung der Marke im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 8 als Übertragungshindernis neu in das Gesetz aufgenommen.

Zu Z 13:

Hinsichtlich § 12 wird auf die EB zu Z 7 verwiesen.

§ 13 normiert, daß eine registrierte Marke bei ihrer Wiedergabe in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichem Nachschlagewerk auf Verlangen ihres Inhabers spätestens bei Neuauflage des Werkes als eingetragene Marke zu kennzeichnen ist, sofern sie andernfalls den Eindruck einer Gattungsbezeichnung und sohin allgemein freien Bezeichnung erwecken würde. Der Anspruch richtet sich gegen den Verleger des Werkes. Diese Bestimmung entspricht Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 40/94. Sie bietet dem Markeninhaber die Möglichkeit, eine gattungsmäßige Verwendung der Marke hintanzuhalten, die andernfalls im Hinblick auf die Bestimmung des § 33b MSchG zur Nichtigerklärung der Marke führen und mit den sonstigen markenrechtlichen Verteidigungsmöglichkeiten, mangels kennzeichenmäßiger Benutzung der Marke im Nachschlagewerk, nicht verhindert werden könnte.

Ausdrücklich klargestellt wird, daß dieser Anspruch des Markeninhabers auch hinsichtlich elektronisch gespeicherter Nachschlagewerke, die der Öffentlichkeit über elektronische Netze zugänglich gemacht werden, besteht. Als Neuauflage ist in diesem Fall jede wesentliche inhaltliche, insbesondere jede die Konzeption des Nachschlagewerks betreffende Änderung anzusehen.

§ 14 regelt in Entsprechung zu Art. 8 der Richtlinie 89/104/EWG grundsätzlich die Arten von Lizenzen an Marken. Abs. 1 entspricht dabei der bisherigen Praxis und Rechtsprechung. Abs. 2 definiert, in welchen Fällen der Verletzung eines Lizenzvertrages der Markeninhaber gegen den verletzenden Lizenznehmer Ansprüche auf Grund der Markenverletzung geltend machen kann. Demnach kann der Markeninhaber seine Ansprüche gegen einen vertragsverletzenden Lizenznehmer nicht nur wie bisher aus dem

Lizenzvertrag, sondern nunmehr auch auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen über Markenrechtsverletzungen geltend machen.

Zu Z 14:

Die Neudefinition der Marke im § 1, wonach alle Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen, grundsätzlich Marken sein können, eröffnet nunmehr auch die Möglichkeit, Klangmarken zu registrieren. Diesbezüglich wird im § 16 Abs. 2 bestimmt, daß bei der Anmeldung einer Klangmarke diese sowohl in einer Darstellung in Notenschrift oder in Form eines Sonagramms als auch zusätzlich in Form einer akustischen Wiedergabe auf einem Datenträger vorzulegen ist. Darüber hinaus enthält § 16 Abs. 2 eine ergänzende Verordnungsermächtigung zur näheren Regelung der speziellen Formerfordernisse für Klangmarkenanmeldungen.

Die Vorlage der akustischen Wiedergabe ist zur Prioritätsbegründung nicht erforderlich. Der entsprechende Datenträger muß allerdings spätestens bis zum Beginn der Gesetzmäßigkeitsprüfung vorgelegt werden, da vom klanglichen Eindruck die Frage der Schutzfähigkeit im Einzelfall abhängen wird. Darüber hinaus kommt der klanglichen Wiedergabe überwiegende Bedeutung vor allem im Zusammenhang mit der Beurteilung der verwechslungsfähigen Ähnlichkeit zweier Klangmarken zu.

Bezüglich der Festlegung der Anzahl, der Beschaffenheit und der Abmessungen der vorzulegenden Markendarstellungen für Hologramm-Marken kann mit der bisherigen, im § 16 Abs. 2 bereits enthaltenen Verordnungsermächtigung das Auslangen gefunden werden.

Zu Z 15 und 16:

Aus dem Umstand, daß sowohl Gemeinschaftsmarken beziehungsweise Gemeinschaftsmarkenanmeldungen als auch nach dem Protokoll registrierte internationale Marken nach ihrer Umwandlung als nationale Marken in das nationale Markenregister übernommen werden können, ergibt sich die Zweckmäßigkeit der im § 17 Abs. 2 geregelten Eintragung eines Hinweises auf die erfolgte Umwandlung im Register. Abs. 2 Z 1 und 2 dienen der Klarstellung, welcher Tag im Falle einer Umwandlung dem Anmeldetag im nationalen Anmeldeverfahren gleichzuhalten ist und als solcher ins Register eingetragen wird. In Ergänzung des § 17 Abs. 1 Z 3, wonach der Prioritätstag einer Marke ins Register einzutragen ist, regelt Abs. 2 in Z 1 und 2 ferner die Eintragung eines dem Antragsteller aus einer Gemeinschaftsmarke beziehungsweise einer internationalen Marke zustehenden Zeitrangs. Die vorliegende Regelung der Z 1 stellt sohin als Anordnung für Registereintragungen die notwendige Ergänzung zu Art. 108 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 dar. Äquivalent dazu regelt die Z 2 die Eintragung eines Zeitrangs bei Umwandlung einer internationalen Marke nach dem Protokoll. Im Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken ist keine Möglichkeit der Umwandlung vorgesehen, sodaß sich die Aufnahme entsprechender Bestimmungen im vorliegenden Zusammenhang erübrigt.

Auf Grund der Einfügung eines neuen Abs. 2 werden die bisherigen Abs. 2 bis 5 ohne inhaltliche Änderung entsprechend unnummeriert.

Zu Z 17:

Der Terminologie des § 58a des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, folgend wird der Begriff "Recherchegebühr" durch den Begriff "Entgelt für die Recherche" ersetzt, da die Ähnlichkeitsrecherche vom Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit durchgeführt wird. Im Abs. 2 wird die Verordnungsermächtigung über die Höhe des Druckkostenbeitrages gestrichen, da eine derartige Verordnungsermächtigung bereits im bisherigen § 70 Abs. 1 enthalten ist, welcher in der Novelle nunmehr die Bezeichnung § 72 Abs. 1 erhält.

§ 18 Abs. 4 wird in Bezug auf Anträge nach dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken ergänzt. Weiters wird klargestellt, daß für einen Antrag, mit dem die Registrierung eines Zeichens gleichzeitig sowohl nach den Bestimmungen des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken als auch nach jenen des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken begehrt wird, jedenfalls nur eine Inlandsgebühr zu zahlen ist.

Zu Z 18:

Auf Grund der Novellierung der bisherigen §§ 1 und 4 und der damit im Zusammenhang stehenden einheitlichen Regelung der Verkehrsgeltung in § 4 Abs. 2 muß § 20 Abs. 3 entsprechend angepaßt werden.

Zu Z 19:

Die Neuformulierung dieser Bestimmung dient der Anpassung an § 58a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, sowie der sprachlichen Vereinheitlichung mit § 22 Abs. 1 hinsichtlich der nunmehr einheitlichen Bezugnahme auf "gleiche oder möglicherweise ähnliche" Zeichen.

Zu Z 20:

Mit dieser Bestimmung wird die Möglichkeit geschaffen, auch internationale Marken, für welche Schutz in Österreich begehrt wird, innerhalb der für die Mitteilung einer allfälligen Schutzverweigerung offenstehenden Frist auf Ähnlichkeit zu prüfen, sobald die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen vorliegen. Nach Erfüllung dieser Voraussetzungen ist § 21 in diesem Zusammenhang insofern anzuwenden, als jede internationale Marke, für die Schutz in Österreich beansprucht wird, vom Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit darauf zu prüfen ist, ob sie prioritätsälteren Marken, die für Waren oder Dienstleistungen derselben Klasse registriert sind, gleich oder möglicherweise ähnlich ist. Gleiche oder möglicherweise ähnliche Marken sind dem Schutzwerber mitzuteilen. Diese Mitteilung beziehungsweise deren Unterbleiben ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit beziehungsweise des Schutzbereichs der betroffenen Zeichen ohne Belang. Sie bedarf weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung der Behörde.

Zu Z 21:

Hinsichtlich des ersten Satzes von Abs. 1 wird auf die EB zu Z 19 verwiesen.

Die außerhalb des regulären Anmeldeverfahrens vom Patentamt als spezielle Serviceleistung angebotene Markenähnlichkeitsrecherche soll in Zukunft, sobald die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen vorliegen, nicht nur die registrierten nationalen und internationalen Marken, sondern auch die gleichen oder möglicherweise ähnlichen im nationalen Verfahren angemeldeten Zeichen sowie Gemeinschaftsmarken und angemeldeten Gemeinschaftsmarken umfassen.

Im Abs. 3 wird wie zuvor bereits im § 18 Abs. 1 der Begriff "Gebühr" durch den Begriff "Entgelt" ersetzt. Um die notwendige Publizität der Entgelthöhe zu gewährleisten, ist deren Veröffentlichung im Patentblatt vorgesehen.

Zu Z 22 und 23:

Die Formulierung des § 24 wird insofern geändert, als die bisherige ausschließliche Bezugnahme auf Prioritätsrechte nach Art. 4 der PVÜ durch den allgemeineren Verweis auf Prioritätsrechte ersetzt wird, die auf Grund "zwischenstaatlicher Vereinbarungen" einzuräumen sind. Als derartige "zwischenstaatliche Vereinbarung" ist neben der PVÜ auch das TRIPS-Abkommen anzusehen. Die neue Textierung entspricht sinngemäß Art. 29 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94.

Darüber hinaus wird durch den neu eingefügten Abs. 2 die Möglichkeit geschaffen, auch die Priorität einer Markenmeldung, die bei einer Anmeldestelle eingereicht wurde, die nicht vom Geltungsbereich einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über die Anerkennung der Priorität erfaßt ist, für eine spätere Markenmeldung in Österreich rechtswirksam geltend zu machen, wenn eine entsprechende Gegenseitigkeit mit dieser Anmeldestelle durch eine vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt zu verlautbarende Kundmachung festgestellt ist. Die in der PVÜ normierten Voraussetzungen finden auch hier Anwendung.

Auf Grund der Einfügung eines neuen Abs. 2 werden die bisherigen Abs. 2 bis 4 ohne inhaltliche Änderung entsprechend unnummeriert.

Zu Z 24 und 25:

Hinsichtlich der sprachlichen Änderungen wird auf die EB zu Z 7 verwiesen.

Zu Z 26:

Hinsichtlich der Änderungen wird auf die EB zu Z 4 verwiesen.

Zu Z 27:

Bereits bisher war allgemein anerkannt, daß eine Marke als Vermögensrecht Gegenstand eines Pfandrechtes sein kann. Allerdings erfolgte bislang die Eintragung beziehungsweise Löschung von Pfandrechten an Marken lediglich in Analogie zu den §§ 34 und 43 des Patentgesetzes 1970, und ohne daß Pfandrechte im bisherigen Markenschutzgesetz explizit genannt gewesen wären. Dies führte vor allem bei der Frage nach der Kostenpflichtigkeit der entsprechenden Registereintragungen zu Unsicherheiten. Nunmehr wird im Gesetzestext klargestellt, daß Pfandrechte an Marken auf Grund eines kosten-

pflichtigen Antrages eines Beteiligten in das nationale Markenregister eingetragen beziehungsweise daraus wieder gelöscht werden können. Nach dem Vorbild des § 43 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970 wird weiters klargestellt, daß die Eintragung und Löschung von Pfandrechten auch über gerichtliches Ersuchen erfolgen kann. Diese sind jedoch nicht als Antrag im Sinne des Abs. 1 und 4 zu qualifizieren und unterliegen daher nicht der in Abs. 4 enthaltenen Gebührenregelung.

Abs. 2 wird im Hinblick auf den neuen Lösungsgrund des § 34 (Löschung einer bösgläubig angemeldeten Marke) sowie die neue Möglichkeit, eine Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung betreffend die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a zu beantragen, ergänzt (siehe hierzu EB zu Z 59, § 69a). Die Zitierung des § 66 (diese Bestimmung enthält spezielle Lösungsgründe in Bezug auf Verbandsmarken) wird aus Gründen der Vollständigkeit in die Aufzählung des Abs. 2 aufgenommen.

Im Abs. 3 wird nun auch Abs. 7 des § 43 des Patentgesetzes 1970 rezipiert, wonach Anträge nach § 28 sowie bezughabende Urkunden nach Form und Inhalt der Prüfung durch das Patentamt unterliegen. Da dies bereits bisher so gehandhabt wurde, dient diese Korrektur lediglich der Klarstellung.

Im Abs. 4 wird die Gebühr für die Streitanmerkung nach Abs. 2 – entsprechend § 168 Abs. 1 Z 5 lit. b des Patentgesetzes 1970 – ebenfalls mit 330 S festgesetzt und sohin gesenkt.

Im bisherigen § 28 Abs. 5 wurde auf § 17 Abs. 3 verwiesen. Die Absätze 2 bis 5 dieser Bestimmung werden jedoch mit gegenständlicher Novelle umnummeriert (siehe EB zu Z 16), sodaß der entsprechende Verweis anzupassen ist.

Zu Z 28 und 29:

Der bisherige § 30 Abs. 1 wird entsprechend Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG beziehungsweise Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 52 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 neu formuliert und räumt dem Markeninhaber eine Möglichkeit zur Löschung von Marken ein, deren Benützung eine Verletzung im Sinne des § 10 darstellen würde (vgl. EB zu Z 9).

Entsprechend den oben genannten gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen wird in Z 2 das Vorhandensein von Verwechslungsgefahr als anspruchsbegründendes Tatbestandsmerkmal gesondert angeführt, während bei Z 1 (gleiche Zeichen für gleiche Waren und Dienstleistungen) dieses Tatbestandsmerkmal durch die anderen Tatbestandsmerkmale indiziert und daher nicht explizit genannt wird und sohin auch nicht gesondert zu prüfen sein wird. Dies entspricht auch Art. 16 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens.

Gemäß Abs. 2 steht dem Inhaber einer im Inland bekannten älteren Marke bei Vorliegen bestimmter zusätzlicher Umstände ein Lösungsanspruch zu, welcher den Schutzbereich einer Marke auch über den Bereich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit hinausgehend ausdehnt. Diese Bestimmung entspricht Art. 4 Abs. 4 Buchstabe a der Richtlinie 89/104/EWG beziehungsweise Art. 8 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 52 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94. Wenn sich ein Lösungsantrag auf eine bekannte Marke nach Abs. 2 stützt, muß für einen Erfolg dieses Antrages die Bekanntheit der Marke des Antragstellers bereits im Anmeldezeitpunkt der belangten Marke vorliegen. Die Bekanntheit der Marke bildet die Grundlage für einen Lösungsantrag im gegenständlichen Sinne, sodaß die Möglichkeit, ein vor ihrem Vorliegen entstandenes drittes Recht zu vernichten, unbillig wäre. Dies entspricht dem allgemein anerkannten Prioritätsgrundsatz im Bereich des österreichischen Markenrechts. Statt auf den Anmeldezeitpunkt ist, sofern eine Priorität beziehungsweise ein Zeitrang beansprucht wurde, auf diesen Zeitpunkt abzustellen.

Mit Abs. 3 wird die Verwirkung der Ansprüche nach Abs. 1 und 2 durch Duldung der Markenverletzung in weitergehender Anpassung des bisherigen § 30 Abs. 2 an die Bestimmungen des Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104/EWG [vgl. auch Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 40/94] geregelt. Von der bisherigen Textierung wurde der von der Richtlinie 89/104/EWG herausgestellte Duldungsaspekt nur unzureichend abgedeckt. Die Verwirkungsfrist beginnt frühestens mit der Registrierung der jüngeren Marke, sofern sie bereits zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in Benutzung genommen wurde und der Antragsteller davon Kenntnis hatte. Daß die jüngere Marke allenfalls bereits vor ihrer Registrierung als unregistriertes Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde, hat auf den Beginn der Verwirkungsfrist nach der gegenständlichen Regelung keinen Einfluß.

Die Beweislast nach Abs. 3 erster Satz liegt grundsätzlich beim Belangten, der sich mit dem Hinweis auf die Verwirkung des Ausschlußrechts des Antragstellers gegen die Löschung seiner jüngeren Marke zur Wehr setzt. Hierbei genügt der Beweis, daß die jüngere Marke in einer Art und Weise benutzt wurde, die auf Seiten des Antragstellers eine Kenntnis dieser Benutzung nahelegt. Dem Antragsteller hingegen bleibt es unbenommen, den Gegenbeweis zu erbringen, daß er von der Benutzung keine Kenntnis hatte.

Die allfällige Bösgläubigkeit der Anmeldung der jüngeren Marke müßte hingegen wiederum vom Antragsteller belegt werden.

Im Abs. 4 wird festgelegt, daß für ein Durchdringen eines auf eine Gemeinschaftsmarke gestützten Löschantrages gemäß § 30 Abs. 2 statt der Bekanntheit der Marke im Inland, deren Bekanntheit in der Europäischen Gemeinschaft erforderlich und zu beweisen ist.

Auf Grund des Einschubs von zwei Absätzen erhält der bisherige Abs. 3 die Bezeichnung Abs. 5.

Zu Z 30:

Entsprechend der Diktion der Richtlinie 89/104/EWG werden – wie bereits in den vorstehenden Bestimmungen – auch hier die Begriffe “Gebrauch” beziehungsweise “gleichartige Waren oder Dienstleistungen” durch die Begriffe “Benutzung” und “ähnliche Waren oder Dienstleistungen” ersetzt.

Auf Grund praktischer Probleme bei der Anwendung des bisherigen § 30a wird nunmehr vorgesehen, daß sich ein Antragsteller entscheiden muß, ob er – gestützt auf § 30a – einen Antrag auf Löschung oder auf Übertragung derselben Marke einbringen will. Dies ist deshalb erforderlich, weil beide Anträge denselben Erfolgsvoraussetzungen unterliegen. In der Vergangenheit haben Antragsteller vielfach beide Anträge unzulässigerweise kombiniert und hierdurch verfahrensrechtliche Schwierigkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit der Regelung des § 42 Abs. 3, hervorgerufen (vgl. in diesem Zusammenhang auch EB zu Z 39).

Zu Z 31:

Im § 31 Abs. 1 wird wiederum der Begriff “gleichartige” entsprechend der Richtlinie 89/104/EWG in “ähnliche” geändert. Darüber hinaus werden auf Grund des Entfalls des § 3 die Worte “Unternehmen, für das sie registriert wurde” durch den Begriff “Markeninhaber” ersetzt, da nunmehr für den Erwerb eines Markenrechts kein entsprechendes Unternehmen mehr vorliegen muß.

Abs. 2 wird in Übereinstimmung zu § 30 Abs. 3 neu formuliert, wobei entsprechend Art. 9 der Richtlinie 89/104/EWG auch hier der Begriff der Bösgläubigkeit in die Bestimmung aufzunehmen ist. Es ist also davon auszugehen, daß ein Antragsteller sein Recht auf Löschung verwirkt hat, sofern er die Benutzung der eingetragenen Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, sofern die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bösgläubig vorgenommen worden ist. Diese Verwirkungsfrist beginnt sohin frühestens mit der Registrierung der angefochtenen Marke. Eine Benutzung eines mit der eingetragenen Marke identen Zeichens vor dessen Registrierung als Marke ist in die Berechnung der Verwirkungsfrist nicht einzubeziehen. Zur Beweislast nach Abs. 2 erster Satz siehe EB zu Z 28 und 29.

Zu Z 32 und 33:

Auch hier wird der Begriff “Gebrauch” entsprechend der Richtlinie 89/104/EWG durch den Begriff “Benutzung” ersetzt. Abs. 2 wird in Entsprechung zu § 30 Abs. 3 sowie § 31 Abs. 2 neu eingeführt, um eine Gleichstellung zwischen den Kennzeichenrechten, auf deren Basis eine Marke gelöscht werden kann, herbeizuführen beziehungsweise eine Schlechterstellung von Markeninhabern in punkto Verwirkung zu vermeiden. Vergleiche bezüglich der Beweislastverteilung auch hier die EB zu Z 28 und 29.

Durch den Einschub des nunmehrigen Abs. 2 erhält der bisherige Abs. 2 die Bezeichnung Abs. 3.

Zu Z 34:

§ 33a wird hinsichtlich der Formulierung an Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG angepaßt. Dabei wird insbesondere die Textierung “in angemessenem Umfang gebraucht” durch den Richtlinienwortlaut “ernsthaft benutzt” ersetzt. Zwar erscheinen beide Varianten inhaltlich weitgehend ident, da die Rechtsprechung bereits bisher lediglich einen ernsthaften, also nicht nur zur bloßen Rechtserhaltung getätigten Scheingebrauch als angemessenen Gebrauch qualifiziert hat, jedoch soll eine Interpretation dieser Gesetzesstelle im Rahmen der künftigen Rechtsprechung des EuGH in diesem Zusammenhang nicht durch einen terminologischen Unterschied behindert werden.

Welche Arten der Benutzung der Marke grundsätzlich in Frage kommen, wird durch den Verweis auf § 10a im Abs. 1 definiert. Da die dortige Z 3 auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung im Inland ausschließlich zum Zwecke des Exports umfaßt, wird der entsprechenden Bestimmung des Art. 10 Abs. 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104/EWG vollinhaltlich entsprochen.

Darüber hinaus wird normiert, daß – abweichend von der bisherigen Rechtslage – lediglich die Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen, wofür sie eingetragen ist, rechtserhaltend ist.

Dies ergibt sich aus dem Text der Richtlinie 89/104/EWG (Art. 12 Abs. 1) und aus der nunmehrigen Textierung des Abs. 1 in Zusammenschau mit dem Entfall des bisherigen Abs. 4.

Im Abs. 4 wird in Übereinstimmung mit Art. 10 Abs. 2 Buchstabe a der Richtlinie 89/104/EWG geregelt, daß die Benutzung eines Zeichens, welches von der eingetragenen Marke nur in Bestandteilen abweicht, ohne daß dadurch die Unterscheidungskraft (der englische Text der Richtlinie spricht von "distinctive character") der Marke beeinflußt würde, gleichfalls als rechtserhaltend anzusehen ist. Entscheidend für die Beurteilung, ob das Abweichen in Bestandteilen die Unterscheidungskraft beeinflußt, ist deren Bedeutung für den Gesamteindruck. Die bisherige Regelung, wonach dem Gebrauch der Marke der Gebrauch eines ihr ähnlichen Zeichens gleichsteht, wird sohin durch die vorgenannte restriktivere Textierung der Richtlinie 89/104/EWG ersetzt.

Die dargestellte Verschärfung des Benutzungszwanges erfährt allerdings durch die Übergangsregelung des § 76 eine Abschwächung, wonach für Benutzungshandlungen vor dem Datum des Inkrafttretens der Richtlinie 89/104/EWG für Österreich weiterhin die bisherige Regelung anzuwenden ist (vgl. EB zu § 76 in Z 61). Diese Übergangsregelung wird jedoch lediglich für eine geringe Anzahl von bereits anhängigen Lösungsverfahren von Bedeutung sein.

Durch die Formulierung des Abs. 1 wird klargestellt, daß lediglich eine im Inland registrierte (nationale) Marke beziehungsweise eine internationale Marke (§ 2 Abs. 2) mit Schutz in Österreich im Inland benützt werden muß. Wann eine Gemeinschaftsmarke im Bereich der Europäischen Union als in rechtserhaltendem Umfang benutzt anzusehen ist, richtet sich nach dem Gemeinschaftsrecht.

Zu Z 35:

Als Korrektiv zum Entfall des bisherigen § 3 wird von der Option des Art. 3 Abs. 2 Buchstabe d der Richtlinie 89/104/EWG Gebrauch gemacht und § 34 als neuer Löschungstatbestand eingeführt. Danach kann eine Marke über Antrag gelöscht werden, wenn der Anmelder bei ihrer Anmeldung bösgläubig war. Ein späteres bösgläubiges Verhalten des Anmelders beziehungsweise Markeninhabers ist daher nach dieser Bestimmung nicht verfolgbar. Zu beachten ist weiters, daß der Begriff der "Bösgläubigkeit" nicht in Fortsetzung der aus anderen zivil- oder strafrechtlichen Bestimmungen gewohnten nationalen Rechtsterminologie gewählt, sondern eben aus der Richtlinie 89/104/EWG übernommen wurde, in welcher sich allerdings keine genaue Definition dieses Begriffes findet. Er bedarf jedenfalls einer auf die im vorliegenden Gesetz geregelten Fälle bezogenen Auslegung und Anwendung. Derselbe Begriff findet sich auch noch in verschiedenen anderen Stellen dieses Bundesgesetzes, insbesondere im Zusammenhang mit der Verwirkung, und hat dort denselben Inhalt.

Dem Begriff der Bösgläubigkeit wird eine Art Auffangfunktion für jene Fälle zuzumessen sein, die als rechtsmißbräuchlicher oder sittenwidriger Markenerwerb zu qualifizieren sind. In der deutschen Literatur wurden hierzu beispielsweise die Fälle der "Sperr- und Hinterhaltmarken" genannt. Im Zusammenhang mit dem Entfall des bisherigen § 3 ist jedenfalls anzumerken, daß ein Anmelder, der über keinen Gewerbebetrieb verfügt, nicht automatisch bösgläubig im Sinne des § 34 MSchG ist, sondern daß für den Erfolg eines auf diese Gesetzesstelle gestützten Löschantrages die zur Anmeldung führenden Motive von ausschlaggebender Bedeutung sein werden.

Zu Z 36:

Die Änderungen im § 35 Abs. 1 begründen die generelle Zuständigkeit des Österreichischen Patentamtes für die im VII. Abschnitt geregelten Verfahren nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92. Im Rahmen dieser allgemeinen Zuständigkeit soll, soweit die Beschlußfassung und sonstige Erledigungen in diesem Zusammenhang nicht dem Präsidenten oder der Beschwerdeabteilung zukommen, die Zuständigkeit einer Rechtsabteilung beziehungsweise der dieser Abteilung angehörenden Einzelmitglieder gegeben sein. Die vom VII. Abschnitt nicht erfaßten Mitwirkungsrechte Österreichs als Mitgliedstaat der Europäischen Union (das Anhörungs- und Mitspracherecht im Falle der Homonomie, die Vertretung Österreichs im Regelungsausschuß usw.) werden vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat für den gewerblichen Rechtsschutz, wahrgenommen.

Abs. 2 bleibt unverändert.

Die Ersetzung des bisher im § 35 Abs. 3 und 4 verwendeten Begriffes "Sachbearbeiter" durch "Bedienstete" bzw. "ermächtigte Bedienstete" stellt keine inhaltliche Änderung dar, sondern trägt lediglich der in Anlage 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, verwendeten Diktion Rechnung. Im Zusammenhang mit der Anführung von Richtverwendungen und der damit im Zusammenhang stehenden Arbeitsplatzbewertung ist der Begriff "Sachbearbeiter" eindeutig dem Fachdienst zugeordnet. Durch die vorliegende Anpassung wird nunmehr klargestellt, daß die gemäß

Verordnung des Präsidenten des Patentamtes zur Besorgung bestimmter Angelegenheiten der Rechtsabteilung im Markenbereich ermächtigten Bediensteten – der bereits jetzt gegebenen Praxis entsprechend – Angehörige des gehobenen oder des höheren Dienstes sind.

Zu Z 37:

Wie § 28 Abs. 2 wird auch die Regelung des § 37 auf Grund der Einführung eines neuen Löschungstatbestandes (§ 34) sowie der neugeschaffenen Möglichkeit, eine Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung betreffend die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a zu beantragen, ergänzt (siehe EB zu Z 59, § 69a). Die Zitierung des § 66 (diese Bestimmung enthält spezielle Lösungsgründe in Bezug auf Verbandsmarken) wird aus Gründen der Vollständigkeit in die Aufzählung des § 37 eingefügt.

Zu Z 38:

Diese Bestimmung bedarf einer Ergänzung im Hinblick auf die Einführung der Möglichkeit, eine Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung betreffend die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a zu beantragen.

Zu Z 39:

In die Auflistung der aus dem Patentgesetz ins Markenschutzgesetz übernommenen Bestimmungen wird nunmehr in § 42 Abs. 1 auch die Zitierung des § 165 Patentgesetz aufgenommen, wonach derjenige, der Gegenstände in einer Weise bezeichnet, die geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, daß die verwendete Bezeichnung Markenschutz genießt, auf Verlangen Auskunft darüber zu geben hat, auf welches Schutzrecht sich die Bezeichnung stützt. Dies wird insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn einer Bezeichnung der Zusatz ® beigefügt ist und die Berechtigung zur Führung dieses Symbols fraglich erscheint (vgl. Urteil des EuGH vom 13. Dezember 1990, Pall Corp./Dahlhausen u. Co – GRUR Int. 1991, 215).

Infolge der Änderungen im Bereich des § 17 (vgl. Z 15 und 16) muß die Bezugnahme auf § 17 Abs. 4 in § 17 Abs. 5 korrigiert werden.

In § 42 Abs. 3 wird klargestellt, daß die Nichtigkeitsabteilung – einen entsprechenden Antrag gemäß § 30a vorausgesetzt – auch die Übertragung einer Marke (§ 30a) ohne weiteres Verfahren zu verfügen hat, sofern der belangte Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Gegenschrift einbringt. Ebenfalls ohne weiteres Verfahren kann von der Nichtigkeitsabteilung unter der vorgenannten Bedingung auch die Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a nachträglich festgestellt werden.

Wenn in einem Verfahren sowohl die Löschung (gemäß der §§ 30 ff, ausgenommen § 30a) als auch die Übertragung einer Marke (gemäß § 30a) beantragt wird und aus dem Antrag selbst keine Präferenz zugunsten der Löschung der angefochtenen Marke hervorgeht, so hat die Nichtigkeitsabteilung bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auf Übertragung der Marke im beantragten Ausmaß und somit auf deren Rechterhaltung zu erkennen, selbst wenn die Marke auf Grund eines gleichfalls geltend gemachten Lösungsgrundes für nichtig erklärt werden könnte.

Zu Z 40:

Die Bestimmung des § 50 Abs. 4 über die Akteneinsicht bei angemeldeten Marken wird dadurch präzisiert, daß lediglich das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wie es der Anmeldungseingabe zugrunde liegt, jedermann mitgeteilt werden kann. Darüber hinaus wird nach dem Vorbild des § 31 des Musterschutzgesetzes 1990 klargestellt, daß auch das Aktenzeichen einer Anmeldung jedermann mitgeteilt werden kann. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Durchführung von Ähnlichkeitsrecherchen (vgl. § 22 Abs. 1), die auch angemeldete Zeichen umfassen, geboten.

Im neu angefügten Abs. 5 wird zur Sicherung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen eine Bestimmung entsprechend dem § 81 Abs. 7 des Patentgesetzes in das Markenschutzgesetz aufgenommen.

Zu Z 41:

Um die systematische Übersichtlichkeit des Markenrechts zu gewährleisten und in Hinblick Zweigleisigkeiten durch das Regelungssystem des Markenschutzgesetzes und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zu vermeiden, werden die aus Markenrechtsverletzungen ableitbaren zivilrechtlichen Ansprüche nunmehr im III. Abschnitt des Markenschutzgesetzes zusammengefaßt geregelt, wobei, soweit es zweckdienlich erscheint, auf die Rezipierung von Bestimmungen aus dem Patentgesetz verzichtet wird. Die systematische Trennung von den “strafbaren Kennzeichenverletzungen” des IV. Abschnittes (siehe EB zu Z 51 ff) ergibt sich insofern, als letztere – wie die Überschrift des

IV. Abschnittes bereits andeutet – eben nicht nur eingetragene Marken, sondern auch andere Kennzeichenrechte betreffen.

Systematisch wird wie folgt vorgegangen:

Die bisherigen §§ 51 bis 56 des Markenschutzgesetzes werden ersetzt, inhaltlich neu formuliert und neu geordnet. § 57 (Vorfragen) bleibt unverändert, während ein neuer § 58 und § 59 in das Gesetz eingefügt wird. Der bisherige § 59 wird unnummeriert und verbleibt in der Reihenfolge nach den Bestimmungen der §§ 60, 60a und 60b als § 60c im Gesetz. Der bisherige § 60 entfällt (siehe EB allgemeiner und besonderer Teil zu Art. II dieses Bundesgesetzes).

Zu Z 42:

Die aus einer Marke ableitbaren Befugnisse ergeben sich im wesentlichen aus den §§ 10 und 10a beziehungsweise hinsichtlich Gemeinschaftsmarken unmittelbar aus der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (insbesondere Art. 9 und 12). Eine Verletzung oder eine drohende Verletzung dieser Befugnisse begründet einen Unterlassungsanspruch des Berechtigten, wobei die durch den § 10b des Markenschutzgesetzes bzw. den Art. 13 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 gesteckten Grenzen im Hinblick auf die dort geregelte Erschöpfung des Markenrechts zu beachten sind.

Zu Z 43:

Im wesentlichen entspricht § 52 dem Vorbild des § 148 Patentgesetz. Dem aus einer Marke Berechtigten steht auch das Recht auf Beseitigung des dem Gesetz widerstrebenden Zustandes zu. In dingliche Rechte Dritter kann hierbei nur dann eingegriffen werden, sofern dem Berechtigten auch gegen diesen Dritten unmittelbar ein Recht zur Beseitigung des dem Gesetz widerstrebenden Zustandes auf Grund einer von diesem zu verantwortenden Markenverletzung zustünde.

Zu den im Abs. 2 angeführten Eingriffsgegenständen zählen markenverletzende Gegenstände, wie etwa in markenverletzender Weise gekennzeichnete Waren, markenverletzende Geschäftspapiere oder Werbemittel usw., sowie die Vorräte von nachgemachten Marken, also von noch nicht an Waren angebrachten Markenreproduktionen, wie zB Etikettenvorräte oder Markenapplikationen. Eingriffsmittel sind ausschließlich oder vorzugsweise zur Herstellung markenverletzender Gegenstände dienliche Werkzeuge, Vorrichtungen und andere Hilfsmittel wie zB Druckplatten, Schablonen oder Stickereimaschinen.

Auszunehmen von der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung sind – sofern der Verpflichtete die damit verbundenen Kosten im voraus bezahlt – jene Teile der Eingriffsgegenstände beziehungsweise Eingriffsmittel, deren unveränderter Bestand und deren Benutzung durch den Markenverletzer das Recht des aus der Marke Berechtigten nicht beeinträchtigt (Abs. 3). Grundsätzlich hat aber auch der Markenverletzer ein Recht auf möglichste Schonung seines Eigentums.

Die Eingriffsmittel sind zwar nach Abs. 2 lediglich nur für die Zwecke der weiteren Herstellung markenverletzender Gegenstände unbrauchbar zu machen, sofern sich im Exekutionsverfahren jedoch erweist, daß dies höhere Kosten verursachen würde als ihre gänzliche Vernichtung, hat das Exekutionsgericht jedoch nach Parteieneinvernahme die Vernichtung der Eingriffsmittel anzuordnen, wenn diese höheren Kosten vom Verpflichteten nicht im voraus bezahlt werden (Abs. 4).

Um dem Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 3295/94 zu genügen, wird im Abs. 5 allgemein festgelegt, daß das einfache Entfernen der Marke von der Ware nur im Ausnahmefall genügt, wobei der Ausnahmefall nach der nunmehrigen Regelung dadurch definiert wird, daß die andere Vorgehensweise zu unverhältnismäßigen Härten für den Verletzer führen würde.

Gemäß Abs. 6 kann auf Wunsch des in seinen Markenrechten Verletzten vom Gericht anstelle der Vernichtung der Eingriffsgegenstände oder der Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln die Überlassung derselben an den Verletzten gegen eine angemessene, die Herstellungskosten nicht übersteigende Entschädigung angeordnet werden.

Zu Z 44:

Die Bestimmungen des § 53 Abs. 1, 2, 4 und 5 regeln inhaltlich ähnlich zur bisherigen Rechtslage die Ansprüche in Geld eines in seinen Markenrechten Verletzten, wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit nunmehr allerdings auf die Rezipierung patentrechtlicher Bestimmungen verzichtet wird.

Nach Abs. 1 hat der Verletzte ohne schuldhaftes Verhalten des Verletzers Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, bei dessen Bemessung man sich üblicherweise an der im Geschäftsverkehr gebräuchlichen Höhe von Lizenzentgelten orientiert. Nach Abs. 2 steht dem Verletzten nach seiner Wahl bei schuldhafter Verletzung des Markenrechts entweder Schadenersatz einschließlich des ihm

entgangenen Gewinns oder aber der Gewinn zu, den der Verletzer durch die Markenverletzung erzielt hat.

Abweichend von der bisherigen Rechtslage wird in Anlehnung an § 87 Abs. 3 des Urheberrechtsgesetzes in den § 53 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes eine Regelung aufgenommen, wonach ein in seinen Markenrechten Verletzter bei einer auf grober Fahrlässigkeit beziehungsweise Vorsatz beruhenden Markenverletzung, unabhängig vom Nachweis eines Schadens das angemessene Entgelt in zweifacher Höhe begehren kann. Kann ein in seinen Markenrechten Verletzter bei schuldhafter Vorgehensweise des Verletzers seinen Schaden nicht belegen beziehungsweise die Schadenshöhe nicht konkretisieren, so wäre er unter Umständen auf die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer mit der Marke erzielt hat beschränkt, dessen Bestimmung oftmals nur mit großem Aufwand möglich ist. Mit dem neuen Abs. 3 steht dem in seinen Markenrechten Verletzten nunmehr ein leicht zu beziffernder Anspruch zur Verfügung.

Da sich ein derartiger Anspruch nicht aus dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ableiten läßt, wird mit dieser Regelung die Rechtsstellung des Inhabers registrierter Marken insbesondere gegenüber demjenigen, der ein Zeichen lediglich unregistriert führt, verbessert. Diese Besserstellung ist dadurch zu rechtfertigen, daß ein Verletzer einen Eingriff in fremde Rechte bei registrierten Marken durch Einsichtnahme in das Markenregister wesentlich leichter ausschließen könnte als bei einem nicht registrierten Recht.

Wie bisher hat ein Verletzter auch für Nachteile, die in keinem Vermögensschaden bestehen, wenn er sie durch eine schuldhafte Markenverletzung erlitten hat, Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, sofern dies in den besonderen Umständen des Falles begründet ist (Abs. 4). Mehrere Markenverletzer haften für denselben Anspruch in Geld solidarisch (Abs. 5).

Zu Z 45:

§ 54 regelt die zivilrechtliche Unternehmerhaftung in Anlehnung an die bisher lediglich im Wege der Rezipierung ins Markenschutzgesetz übernommenen Bestimmungen des § 152 Abs. 2 und 3 Patentgesetz. Für den Fall, daß eine Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten nicht schuldhaft begangen wird, haftet nach Abs. 2 ausschließlich der Inhaber des Unternehmens, allerdings auch er nur dann, wenn er von der Markenverletzung wußte oder daraus einen Vorteil erlangt hat. Wird eine Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten schuldhaft begangen, so setzt Abs. 3 sowohl für den Haftungseintritt auf Seiten des Bediensteten oder Beauftragten, als auch für jenen auf Seiten des Inhabers des Unternehmens, jeweils Verschulden voraus.

Zu Z 46:

§ 55 rezipiert die Bestimmungen des Patentgesetzes betreffend die Urteilsveröffentlichung, die Rechnungslegung und die Verjährung. Darüber hinaus wird auch § 119 Abs. 2 Patentgesetz, der den Ausschluß der Öffentlichkeit von einer Verhandlung im Rahmen der Anfechtung von Patenten regelt, für die Zwecke des markenrechtlichen Zivilrechtsverfahrens durch Rezipierung sinngemäß übernommen, da mit dem Transfer der Regelungen über die Durchsetzbarkeit von aus Markenverletzungen ableitbaren zivilrechtlichen Ansprüchen aus dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in das Markenschutzgesetz die Anwendbarkeit der in diesem Zusammenhang bisher gültigen Regelung des § 26 UWG nicht mehr gegeben ist.

Zu Z 47:

Auf Grund des § 56 können zur Sicherung der Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung einstweilige Verfügungen erlassen werden (bisher gemäß § 24 UWG in Verbindung mit § 15 leg. cit.), wobei im Sinne des § 33a die Rechtsbeständigkeit der antragsbegründenden Marke bescheinigt werden muß (bisher auf Grund § 55 Markenschutzgesetz). Hinsichtlich des Umfangs dieser Bescheinigung kann auf das Urteil des OGH vom 26. Februar 1996, LEUMIN/LEIMIN, ÖBl. 1996, 246, verwiesen werden.

Die gegenständliche Bestimmung ist auch für Gemeinschaftsmarken von Bedeutung, wobei die rechtserhaltende Benutzung im Sinne des Art. 15 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 zu beurteilen ist, das heißt, entscheidend ist in diesem Fall ausschließlich die Benutzung in der Gemeinschaft.

Zu Z 48:

Diese Regelung betrifft die Verwirkung der aus einer Markenverletzung ableitbaren zivilrechtlichen Ansprüche und dient der weiteren Umsetzung der Verwirkungsregelung des Art. 9 der Richtlinie 89/104/EWG beziehungsweise des Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 40/94.

Der Inhaber einer registrierten Marke kann sich der Benutzung einer jüngeren Marke oder eines anderen jüngeren Kennzeichens (zB eines unregistriert geführten Zeichens, einer Etablissementbezeichnung, eines Handelsnamens usw.), das seiner Marke gleich oder ähnlich ist, nicht widersetzen (zB im Wege einer Unterlassungsklage), wenn er von dieser Benutzung während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren Kenntnis hatte und diese Benutzung geduldet hat. Der Begriff des "Kennzeichens" in dieser Bestimmung umfaßt sämtliche im Sinne des § 10 eingriffsfähige Zeichen.

Eine Verwirkung findet nur hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen statt, für die die jüngere Marke oder das jüngere Zeichen tatsächlich benutzt worden ist.

Sofern es sich bei dem eingreifenden Zeichen um eine registrierte Marke handelt, beginnt die Verwirkung frühestens mit der Registrierung der jüngeren Marke, sofern sie bereits zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in Benutzung genommen wurde und der Antragsteller davon Kenntnis hatte. Daß die jüngere Marke allenfalls bereits vor ihrer Registrierung als unregistriertes Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde, hat auf den Beginn der Verwirkungsfrist nach der gegenständlichen Regelung keinen Einfluß. Umgekehrt kann allerdings auch der Inhaber des jüngeren Rechts nicht gegen die ältere Marke vorgehen.

Eine Verwirkung tritt allerdings nicht ein, wenn der Benutzer des jüngeren Kennzeichens bei der Aufnahme der Benutzung bösgläubig war oder, sofern es sich bei dem jüngeren Zeichen um eine registrierte Marke handelt, der Inhaber bei der Anmeldung bösgläubig war (zum Begriff der Bösgläubigkeit siehe EB zu Z 35).

Die Beweislast für die Verwirkung liegt grundsätzlich beim Beklagten, der sich mit dem Hinweis auf die Verwirkung des Ausschlußrechts des Klägers gegen dessen Klage zur Wehr setzt. Hierbei genügt der Beweis, daß das jüngere Kennzeichen in einer Art und Weise benutzt wurde, die auf Seiten des Klägers eine Kenntnis dieser Benutzung nahelegt. Dem Kläger bleibt es jedoch unbenommen, den Gegenbeweis zu erbringen, daß er von der Benutzung keine Kenntnis hatte.

Die allfällige Bösgläubigkeit der Anmeldung der jüngeren Marke beziehungsweise der Aufnahme der Benutzung müßte hingegen wiederum vom Kläger belegt werden.

Zu Z 49:

Der bisherige § 59 erhält auf Grund der Trennung der Kennzeichenverletzungen in einen zivil- und einen strafrechtlichen Teil und der damit verbunden Verschiebung der Paragraphenbezeichnungen die Bezeichnung § 60c.

Zu Z 50:

Die bisher im Zivilverfahren bei Markenverletzungen anzuwendende Bestimmung des § 21 UWG ist nunmehr, da Zivilverfahren bezüglich Markenverletzungen im Markenschutzgesetz geregelt werden, in das Markenschutzgesetz zu übernehmen. Sofern also infolge einer Markenverletzung durch eine geschäftliche Kundgebung oder Mitteilung ein Exekutionstitel auf Unterlassung vorliegt, diese geschäftliche Kundgebung oder Mitteilung aber nicht in einem der Verfügung des Verpflichteten unterliegenden Druckwerk erscheint, so kann nach dieser Bestimmung auf Antrag des betreibenden Gläubigers die weitere Markenverletzung durch derartige geschäftliche Kundgebungen oder Mitteilungen in diesem Druckwerk dennoch durch gerichtliches Gebot (auch in Form einer einstweiligen Verfügung) unterbunden werden. Der Inhaber des mit dem Verlag oder dem Vertrieb des Druckwerks befaßten Unternehmens wird bei Zuwiderhandlungen gegen das Unterlassungsgebot schadenersatzpflichtig, und zwar kann der Berechtigte Schadenersatz einschließlich des ihm entgangenen Gewinns sowie eine angemessene Entschädigung für die in keinem Vermögensschaden bestehenden Nachteile fordern. Ansprüche entsprechend § 53 Abs. 1 (angemessenes Entgelt ohne Verschulden) und Abs. 2 Z 2 (Herausgabe des Gewinns) sowie Abs. 3 (doppeltes Entgelt bei grober Fahrlässigkeit beziehungsweise Vorsatz) waren bisher nach § 21 UWG nicht vorgesehen und werden sohin auch nicht im Markenschutzgesetz normiert.

Zu Z 51:

Nach dem bisherigen Markenschutzgesetz galt für Angehörige anderer Staaten, die in Österreich Markenschutz begehrten, gemäß § 60 als Voraussetzung einer Schutzerlangung, daß Österreichern in dem Staat, dem dieser Anmelder angehörte, gleichfalls die Erlangung eines gleichwertigen Markenschutzes möglich war, dh. Gegenseitigkeit bestand. Das Bestehen materieller Gegenseitigkeit war, sofern der betreffende Staat nicht auf Grund der PVÜ oder eines sonstigen völkerrechtlich

bindenden Vertragswerkes zur Gegenseitigkeit (Inländerbehandlung) verpflichtet war, im Einzelfall und nach vorheriger Prüfung mittels Kundmachung festzustellen.

Auf Grund der immer stärker werdenden Internationalisierung des Markenwesens und der Tatsache, daß mit den Angehörigen der PVÜ und WTO-Mitgliedstaaten und den Angehörigen der von den nunmehr mit Artikel II aufgehobenen Kundmachungen betroffenen Ländern (soweit diese Staaten nicht ohnedies zwischenzeitig der PVÜ oder WTO beigetreten sind), bereits bisher nahezu weltweit jedermann in Österreich Markenrechte erwerben konnten, wird mit der Novelle aus verwaltungsökonomischen Gründen nunmehr ganz auf die mitunter sehr aufwendige Feststellung der Gegenseitigkeit für Anmeldungen aus den wenigen bisher nicht erfaßten Staaten verzichtet. Der bisherige IV. Abschnitt mit seiner Überschrift "Marken und andere Kennzeichen ausländischer Unternehmen" einschließlich des bisherigen § 60 entfällt sohin.

Da strafbare Kennzeichenverletzungen wie bisher im Markenschutzgesetz geregelt bleiben und diese Bestimmungen nicht nur auf registrierte Marken sondern auch auf andere Kennzeichenrechte abzielen, während – wie bereits ausgeführt – die im Markenschutzgesetz geregelten zivilrechtlichen Ansprüche nur eingetragene Marken betreffen, sind beide Bereiche in separaten Abschnitten zu regeln.

Die Überschrift des neuen IV. Abschnitts lautet daher: "Strafbare Kennzeichenverletzungen".

Zu Z 52:

Die strafrechtliche Bestimmung zu Marken- und Kennzeichenverletzungen des bisherigen § 51 erfährt nunmehr insofern eine Änderung, als die im gegebenen Zusammenhang relevanten Rechte aus der Marke beziehungsweise deren Beschränkungen im § 10 in Verbindung mit § 10a sowie im Art. 9 beziehungsweise Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 – im Gegensatz zu den Rechten aus anderen Kennzeichenrechten – nunmehr ausdrücklich geregelt sind und daher eine getrennte Regelung hinsichtlich Marken und anderer Kennzeichenrechte in den Abs. 1 und 2 geboten ist. Was als Verletzung einer Marke im Sinne des § 60 Abs. 1 anzusehen ist, richtet sich sohin nach den im § 10 in Verbindung mit § 10a sowie im Art. 9 beziehungsweise Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 geregelten Rechten aus der Marke beziehungsweise deren Beschränkungen.

Zur Abwehr der wirtschaftlich zunehmend an Bedeutung gewinnenden Praktiken der Fälschung von Marken respektive Markenartikeln wird das qualifizierte Delikt der gewerbsmäßigen Begehung von Marken- und Kennzeichenverletzungen neu in das Markenrecht aufgenommen. Das hierfür angedrohte Strafausmaß – Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren – wird in Übereinstimmung mit § 91 Abs. 2a des Urheberrechtsgesetzes, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 25/1998, festgelegt.

Ähnlich dem Vorbild des § 159 Abs. 2 Patentgesetz wird mit § 60 Abs. 3 bezüglich Inhaber oder Leiter von Unternehmen, die eine im Betrieb ihres Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung von Marken oder Kennzeichen nicht verhindern, ein Unterlassungsdelikt eingeführt. Für den Fall, daß der Inhaber des Unternehmens keine natürliche Person ist, so ist die Strafbestimmung des Abs. 3 auf die Organe des Unternehmensinhabers anzuwenden. Sofern über die Organe lediglich Geldstrafen verhängt werden, haftet in einem solchen Fall jedoch auch der Inhaber des Unternehmens, der keine natürliche Person ist, zur ungeteilten Hand mit dem verurteilten Organ. Eine Bestrafung von Tätern, die als Bedienstete oder Beauftragte die Verletzung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, findet nicht statt, sofern man ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zumuten konnte, die Begehung der Verletzungshandlung abzulehnen. Gemäß § 60a stellen die in § 60 genannten Vergehen lediglich Privatanklagedelikte dar.

Die Zuständigkeit für Strafverfahren verbleibt wie bisher beim Einzelrichter des Gerichtshofs erster Instanz. Nach dem Vorbild des § 160 des Patentgesetzes wird die Möglichkeit, privatrechtliche Ansprüche im Strafverfahren geltend zu machen, eingeführt. Gemäß § 60b ist nunmehr anstelle des bisherigen § 54 (Anspruch auf Beseitigung) der neu in das Markenschutzgesetz eingeführte zivilrechtliche Anspruch auf Beseitigung gemäß § 52 auch im Strafverfahren anzuwenden, ebenso die Bestimmung des § 149 des Patentgesetzes hinsichtlich der Urteilsveröffentlichung. Darüber hinaus wurde § 119 Abs. 2 Patentgesetz rezipiert, da der Bedarf an einer Sonderbestimmung betreffend den Ausschluß der Öffentlichkeit im Strafverfahren ebenso wie im Zivilverfahren besteht.

Zu Z 53:

Die für Personen ohne Wohnsitz oder Niederlassung in Österreich bisher bestehende Verpflichtung zur Bestellung eines Vertreters, der die Erfordernisse des § 61 Abs. 1 erfüllt, wird im Hinblick auf den hohen Harmonisierungsgrad der für das Markenregistrierungsverfahren wesentlichen nationalen Bestimmungen im EWR-Raum durch § 61 Abs. 4 dahingehend liberalisiert, daß für diejenigen, die ihren Wohnsitz oder

ihre Niederlassung im EWR haben, nunmehr die Namhaftmachung einer physischen Person als Zustellungsbevollmächtigter mit inländischem Wohnsitz genügt. Dies gilt allerdings nicht für die Geltendmachung von Rechten vor der Beschwerdeabteilung oder vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes beziehungsweise vor dem Obersten Patent- und Markensenat, wo auf Grund der erforderlichen qualifizierten Kenntnis der einschlägigen Rechtsgebiete weiterhin – selbst für Personen mit Wohnsitz oder Niederlassung im EWR – die Verpflichtung zur Bestellung eines im Inland zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Rechtsanwalts, Patentanwalts oder Notars, für dessen Vertretungsbefugnis die jeweils anzuwendenden berufsrechtlichen Vorschriften maßgeblich sind, aufrecht bleibt. Nach dem Vorbild des § 21 Abs. 4 Patentgesetz wird weiters ergänzend klargestellt, daß für die Inanspruchnahme der Service- und Informationsdienstleistungen des Österreichischen Patentamtes niemand eines Vertreters oder eines Zustellungsbevollmächtigten in obigem Sinn bedarf.

Zu Z 54:

Nachdem sich in der Praxis, insbesondere im Zusammenhang mit Streitigkeiten zwischen Inhabern internationaler Marken, die Notwendigkeit einer § 83c JN ergänzenden Regelung betreffend einen inländischen Gerichtsstand ergeben hat, wird nach dem bewährten Vorbild des § 21 Abs. 5 Patentgesetz die gegenständliche Bestimmung des § 61a eingefügt.

Zu Z 55:

Abs. 1 wird parallel zum Entfall des § 3 neu formuliert. Unter Wahrnehmung der durch Art. 15 Abs. 2 erster Satz der Richtlinie 89/104/EWG eröffneten Option, sowie in Entsprechung zu den Regelungen der Art. 64 ff der Verordnung (EG) Nr. 40/94, wird nunmehr, – abweichend von der für Individualmarken bestehenden Regelung des § 4 Abs. 1 Z 4, – die Möglichkeit geschaffen, Verbandsmarken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben über die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen bestehen, ohne Nachweis einer bestehenden Verkehrsgeltung zu registrieren. Das ansonsten bei geographischen Bezeichnungen zu berücksichtigende Freihaltebedürfnis steht bei dieser Form der Registrierung der Schutzfähigkeit solcher Angaben nicht entgegen. Eine derartige Marke stellt nämlich insofern kein Monopolrecht zum Ausschluß jeglicher Verbandsfremder von der Benutzung des geschützten Zeichens im geschäftlichen Verkehr dar, als dessen Benutzung durch einen Dritten möglich ist, sofern sie nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel widerspricht. Haben zB die durch eine geographische Angabe gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen besondere Eigenschaften oder eine besondere Qualität, so darf die Bezeichnung für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr wohl nur benutzt werden, wenn die Produkte und Dienstleistungen diese Eigenschaften und Qualitäten aufweisen. Ebenso wird die Verwendung einer geographischen Angabe, die einen besonderen Ruf genießt, für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft selbst bei Nichtvorliegen einer Irreführungseignung als den anständigen Gepflogenheiten zuwiderlaufend angesehen werden müssen, wenn durch diese Verwendung der Ruf der geographischen Angabe in unlauterer Weise ausgenützt oder beeinträchtigt würde.

Zu Z 56:

Infolge der Einführung von Verbandsmarken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen bestehen, werden die Bestimmungen über die Vorlage von Verbandssatzungen insofern geändert, als die bei der Anmeldung einer "geographischen Verbandsmarke" vorzulegende Satzung auch Angaben dahingehend enthalten muß, daß jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geographischen Gebiet stammen, mit den Waren oder Dienstleistungen, wofür die Verbandsmarke bestimmt ist, übereinstimmen, und den in der Markensatzung enthaltenen Bedingungen für die Benutzung der Verbandsmarke entsprechen, Verbandsmitglied werden kann. Dies entspricht dem Grundsatz, daß eine derartige "geographische Verbandsmarke" kein Monopolrecht gegenüber anderen Personen, die zur Führung des Zeichens oder der Angabe auf Grund der Gepflogenheiten im geschäftlichen Verkehr berechtigt wären, darstellen kann.

Zu Z 57:

Die Nichtübertragbarkeit von Verbandsmarken wird von der Wirtschaft als nicht mehr zeitgemäß und den praktischen Bedürfnissen widersprechend empfunden. Argumentiert wird unter anderem damit, daß es zB möglich sein soll, bei Verschmelzung zweier Verbände mit gleicher Zielsetzung die Verbandsmarken auf den übernehmenden Verband zu übertragen, ohne daß die alten Prioritätsrechte verloren gehen. Es wird daher die Übertragbarkeit von Verbandsmarken eingeführt, wobei Verbandsmarken allerdings wiederum nur auf einen Verband übertragen werden können, der selbst berechtigt wäre, eine Verbandsmarke anzumelden. Dem Umschreibungsantrag sind wie bei einer Verbandsmarkenanmeldung Satzungen des erwerbenden Verbandes in zweifacher Ausfertigung

beizuschließen. Die Umschreibungsgebühr wird entsprechend der Berechnung der Anmeldegebühr für Verbandsmarken mit dem Vierfachen des für Individualmarken geltenden Ausmaßes festgelegt.

Dem auch bei der Übertragung von Verbandsmarken zu beachtenden § 11 Abs. 2 (Täuschungsgefahr) wird bei geographischen Verbandsmarken besondere Bedeutung zukommen.

Aus der neuen Möglichkeit der Übertragbarkeit von Verbandsmarken ergibt sich nunmehr auch die Möglichkeit der Verpfändung und Lizenzierung von Verbandsmarken. Diesbezüglich ist § 28 anzuwenden. Anzumerken ist, daß eine Verbandsmarke künftig zwar an jede beliebige Person verpfändet und innerhalb der Grenzen des § 66 Z 2 auch lizenziert werden kann, im Falle der Verwertung des Pfandrechtes der Erwerber der Verbandsmarke aber wiederum ein Verband im Sinne des § 65 Abs. 1 sein muß, andernfalls gemäß § 66 Z 1 von jedermann die Löschung der Verbandsmarke bewirkt werden könnte. Im Hinblick auf die Gebührenhöhe ist darauf hinzuweisen, daß diese gemäß § 28 Abs. 4 in Verbindung mit § 63 Abs. 2 wiederum das Vierfache der Anmeldegebühr von Individualmarken beträgt.

Zu Z 58:

§ 66 normiert wie bisher zusätzliche Lösungsgründe im Zusammenhang mit Verbandsmarken, wobei die Textierung im Hinblick auf die vorstehend genannte neu eingeführten Möglichkeiten der Übertragung beziehungsweise Lizenzierbarkeit der Verbandsmarken geändert werden muß.

Eine Verbandsmarke ist demnach unter anderem auf Antrag auch dann zu löschen, wenn der Verband, der Inhaber der Marke war, nicht mehr besteht oder eine Person Rechtsnachfolger des markeninhabenden Verbandes ist, die gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts nicht berechtigt ist, Inhaber einer Verbandsmarke zu sein. Sofern die Voraussetzungen für die Anmeldung einer Verbandsmarke gemäß § 62 Abs. 1 oder 2 von vornherein nicht vorgelegen sind, ist für eine Löschung § 33 in Verbindung mit § 62 Abs. 1 oder 2 heranzuziehen.

Parallel zur Möglichkeit der Lizenzierbarkeit von Verbandsmarken wurde in Z 2 der Tatbestand des Überlassens der Verbandsmarke an Personen, die nicht Mitglieder des Verbandes sind, gestrichen.

Zu Z 59:

Parallel zum Entfall des bisherigen § 60 hat auch der bisherige § 68 – als korrespondierende Regelung bezüglich Verbandsmarken – zu entfallen.

Darüber hinaus wird unter Z 59 ein VII. Abschnitt betreffend den Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 (§§ 68 bis 68j), sodann ein VIII. Abschnitt betreffend ergänzende Bestimmungen über Gemeinschaftsmarken (§§ 69 bis 69d) und anschließend ein IX. Abschnitt betreffend ergänzende Bestimmungen über Marken, die nach den Bestimmungen des Protokolls zum Madrider Abkommen geschützt werden (§ 70), eingefügt.

Zum VII. Abschnitt ist zu bemerken:

Nach Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 sind Anträge auf Eintragung von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen an jenen Mitgliedstaat zu richten, in dessen Hoheitsgebiet sich das bezughabende geographische Gebiet befindet. Nach § 68 Abs. 1 soll in Österreich das Patentamt für die Entgegennahme derartiger Anträge zuständig sein. Im Hinblick auf die Notwendigkeit, auch nach Übermittlung der Antragsunterlagen an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften einen kompletten Aktensatz einerseits zur Unterrichtung der Öffentlichkeit (§ 68e Akteneinsicht) und andererseits zur Weiterleitung an das mit der Koordinierung und Überwachung der innerstaatlichen Kontrolle gemäß Art. 10 der Verordnung befaßte Bundeskanzleramt, Sektion VI (Lebensmittelaufsicht), im Amt verfügbar zu halten, sind sämtliche Antragsunterlagen dreifach vorzulegen. Die Berechtigung zur Antragstellung und die Mindestanforderungen des Antrages ergeben sich aus dem Gemeinschaftsrecht.

Nach § 68 Abs. 2 ist für den Antrag eine Gebühr in Höhe von 8 000 S zu zahlen. Die Höhe der Gebühr erscheint im Hinblick auf den zu erwartenden Prüfungs- und Verwaltungsaufwand, die vorgesehenen Veröffentlichungen im Patentblatt sowie den gemeinschaftsweiten Schutzbereich gerechtfertigt. Im Hinblick darauf, daß als Anmelder im wesentlichen Erzeuger- und Verarbeitervereinigungen in Betracht kommen, Einzelanmelder nur dann, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung in dem namensgebenden begrenzten Gebiet der einzige Erzeuger sind [vgl. Art. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2037/93 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, ABl. Nr. L 185 vom 28. Juli 1993, S 5], ist durch die Höhe der Gebühr auch keine Ausschlußwirkung hinsichtlich des Rechtszuganges zu erwarten. Hinzu kommt, daß die Zurückweisung des Antrages zB wegen Nichtzahlung der Antragsgebühr einer erneuten Antragstellung nicht entgegensteht. Ferner ist zu beachten, daß mit dieser

Gebühr – zeitlich unbegrenzt – auch die Tätigkeit des Patentamtes im Falle späterer Änderungen der Spezifikation abgedeckt ist. § 68 Abs. 5 sieht darüber hinaus die Rückzahlung der Hälfte der Antragsgebühr vor, sofern der Antrag vom Patentamt zurückgewiesen oder vor Weiterleitung an die Kommission vom Antragsteller zurückgezogen wird.

§ 68 Abs. 3 enthält eine Ermächtigung für den Präsidenten des Patentamtes, ergänzende Bestimmungen hinsichtlich Form und Inhalt des Antrages im Verordnungsweg festzusetzen.

Die Zurückweisung eines Antrages nach § 68 Abs. 4 setzt voraus, daß dem Antragsteller vorher Gelegenheit zur Stellungnahme und gegebenenfalls Verbesserung seines Vorbringens gegeben wurde. Der Zurückweisungsbeschluß ist durch Beschwerde an die Beschwerdeabteilung des Patentamtes bekämpfbar (§ 36 Markenschutzgesetz). Die Zulässigkeit der Beschwerde ergibt sich aus § 68 Abs. 6, wo hinsichtlich der nach dem VII. Abschnitt abzuführenden Verfahren die verfahrensrechtlichen beziehungsweise zuständigkeitsregelnden Vorschriften des Markenschutzgesetzes einschließlich seiner rezipierten Bestimmungen (also insbesondere die §§ 35, 36, 38, 40, 41 Abs. 1, 2, 4 und 5, §§ 42, 61, 71 und 72) für sinngemäß anwendbar erklärt werden. Diese haben sich in der Praxis bewährt und sollen vor allem im Hinblick auf das Interesse der interessierten Kreise nach Kontinuität und Überschaubarkeit der Rechtsnormen nicht durch neue Spezialbestimmungen ersetzt werden.

Um möglichst allen innerstaatlich relevanten Aspekten im Zusammenhang mit einer zur Eintragung anstehenden geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung gerecht zu werden, sieht § 68a die Veröffentlichung bestimmter Kenndaten eines Antrages im Patentblatt vor. Wer glaubt, Gründe vorbringen zu können, die der Eintragung einer Bezeichnung in das von der Kommission geführte Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geographischen Angaben entgegenstehen [als solche werden vorwiegend die in Art. 7 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 genannten Einspruchsgründe in Betracht kommen], kann innerhalb von drei Monaten ab der Veröffentlichung (§ 68a Abs. 1) eine formfreie Stellungnahme beim Patentamt einbringen, die sodann in das Prüfungsverfahren einzubeziehen ist (§ 68a Abs. 3).

Obleich dem Stellungnehmenden im Prüfungsverfahren keine Parteistellung eingeräumt wird und er aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung beziehungsweise Beschleunigung des Verfahrens über das Ergebnis des weiteren Prüfungsverfahrens nicht in Kenntnis gesetzt wird, soll mit dieser Maßnahme für jedermann die Möglichkeit eröffnet werden, berechtigte Bedenken gegen die anstehende Eintragung bereits im nationalen Prüfungsverfahren und außerhalb des eigentlichen Einspruchsverfahrens nach Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 vorbringen zu können. Dies wird insbesondere für die Inhaber von entgegenstehenden Markenrechten von Interesse sein, da gemäß Art. 14 Abs. 3 der genannten Verordnung eine Ursprungsbezeichnung oder geographische Angabe dann nicht einzutragen sein wird, wenn in Anbetracht des Ansehens, das eine Marke genießt, ihres Bekanntheitsgrades und der Dauer ihrer Verwendung die Eintragung geeignet wäre, die Verbraucher über die wirkliche Identität des Erzeugnisses irrezuführen.

Da gemäß Art. 14 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 Markenrechte, die zum Zeitpunkt des Antrages auf Eintragung einer an sich entgegenstehenden Ursprungsbezeichnung oder geographischen Angabe bereits im guten Glauben registriert worden sind, ungeachtet der Eintragung der geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung, weiter verwendet werden können, sofern sie nicht einem der im Art. 3 Abs. 1 Buchstaben c und g und Art. 12 Abs. 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104/EWG genannten Gründe für die Ungültigkeit oder den Verfall unterliegen (die genannten Bestimmungen entsprechen § 4 Abs. 1 Z 4 und Z 8 sowie § 33c Abs. 1 MSchG), ist keine amtswegige Prüfung der gemäß § 68 eingebrachten Anträge hinsichtlich des Vorliegens entgegenstehender Markenrechte vorgesehen. Die durch die Verordnung den Markeninhabern eingeräumten Rechte müssen von diesen selbst – entweder gemäß § 68a Abs. 2 oder im offiziellen Einspruchsverfahren – wahrgenommen und begründet werden.

Allgemein gilt, daß mit einem Vorbringen gemäß § 68a Abs. 2 keine inhaltlichen Beschränkungen des Einschreitenden in einem allfällig späteren Einspruchsverfahren verbunden sind. Der Stellungnehmende erwirbt durch sein Vorbringen keinen Anspruch auf Kostenersatz und wird selbst auch nicht kostenersatzpflichtig. Ein Kostenersatz ist im übrigen auch im ordentlichen Einspruchsverfahren nach Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nicht vorgesehen.

Nach positivem Abschluß des nationalen Prüfungsverfahrens ist der Antrag mit allen entscheidungsrelevanten Aktenteilen, also gegebenenfalls auch mit den Stellungnahmen gemäß § 68a Abs. 2 und § 68d vom Patentamt an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften weiterzuleiten. Der Antragsteller wird hiervon in Form einer bloßen Mitteilung in Kenntnis gesetzt.

Wird allerdings festgestellt, daß der Antrag nicht den Anforderungen des im gegenständlichen Zusammenhang primär anzuwendenden Gemeinschaftsrechts entspricht, so wird er gemäß § 68a Abs. 3 von der Rechtsabteilung mit begründetem Beschluß abgewiesen, wogegen das Rechtsmittel der Beschwerde an die Beschwerdeabteilung des Patentamtes (§ 36 MSchG) offensteht.

Dem Prüfungsverfahren auf nationaler Ebene folgt eine förmliche Prüfung durch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Gelangt diese zu der Ansicht, daß der Antrag die gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen erfüllt, so veröffentlicht sie die Bezeichnung und bestimmte Kenndaten des Antrages sowie – falls erforderlich – die Erwägungsgründe ihres Befunds im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (Art. 6 Abs. 2 der Verordnung). Ab diesem Zeitpunkt läuft die sechsmonatige Einspruchsfrist gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92.

Da zu erwarten ist, daß das Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in den interessierten innerstaatlichen Kreisen nicht regelmäßig Verbreitung findet, ist geplant, als Serviceleistung des Patentamtes und außerhalb einer gesetzlichen Verpflichtung, auch im Patentblatt einen Hinweis auf die von der Kommission gemäß Art. 6 Abs. 2 der genannten Verordnung veröffentlichten und zur Eintragung anstehenden Bezeichnungen samt Angabe der Fundstelle im Amtsblatt zu publizieren.

Ein Einspruchsrecht steht den Mitgliedstaaten selbst (Art. 7 Abs. 1 der Verordnung) und auch den in ihren berechtigten Interessen betroffenen Personen (Art. 7 Abs. 3) zu. Ein Einspruch kann nur auf die im Art. 7 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 [in diesem Punkt abgeändert durch die Verordnung (EG) Nr. 535/97 ABl. Nr. L 83 vom 17. März 1997, S 3] genannten Gründe gestützt werden.

Wird ein Einspruch damit begründet, daß ein gleichlautend bezeichnetes Erzeugnis besteht, das sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 rechtmäßig in Verkehr befindet, so ist nach Auffassung der Kommission der Gemeinschaftseinführer in gleichem Maße als in seinem berechtigten Interesse betroffen anzusehen wie die Hersteller von Gemeinschaftserzeugnissen. Als in ihrem berechtigten Interesse betroffen sind darüber hinaus jedenfalls auch die Inhaber allfällig entgegenstehender in einem Mitgliedstaat eingetragener Marken anzusehen.

Nach § 68b soll für die Entgegennahme und Behandlung von Einsprüchen im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 das Patentamt zuständig sein. Damit verbunden ist auch die Kompetenz des Patentamtes für das Verfahren gemäß Art. 7 Abs. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, nämlich den Versuch zwischen dem Antragsteller und dem Einsprecher eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.

Die vollständig begründeten Einsprüche sind innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung der bezughabenden geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung gemäß Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 beim Patentamt einzubringen und von diesem innerhalb von sechs Monaten ab dem zuvor genannten Datum an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften weiterzuleiten.

Die im § 68b Abs. 3 vorgesehene Rechtswirkung mangelhafter Einsprüche (sie gelten als nicht erhoben) ist darin begründet, daß im Fall einer beschlußmäßigen Zurückweisung des Einspruchs dem Einsprechenden eine Beschwerdemöglichkeit einzuräumen wäre, was jedoch im Hinblick auf die in der Verordnung vorgesehene kurze Frist zur Weiterleitung des Einspruchs nicht durchführbar wäre. Auf Grund der Zeitlimits mußte auch die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 68b Abs. 4) verneint werden. Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß lediglich verspätete, nicht fristgerecht begründete oder solche Einsprüche als nicht erhoben anzusehen sind, die keinerlei Ausführungen zum berechtigten Interesse des Einsprechenden enthalten. Daraus folgt, daß jede auch noch so mangelhaft erscheinende Begründung eine Weiterleitung des Einspruches an die Kommission geboten erscheinen läßt. Die Beurteilung der sachlichen Zulässigkeit und Begründetheit des Einspruches kommt nämlich allein der Kommission zu.

Erachtet die Kommission den Einspruch für zulässig, so fordert sie die betroffenen Mitgliedstaaten auf, innerhalb von drei Monaten zu einer einvernehmlichen Regelung zu gelangen. Gelingt dies nicht, so muß die Kommission nach dem Verfahren des Regelungsausschusses (Art. 15 der Verordnung) entscheiden. Gegen die getroffene Entscheidung steht allenfalls der Rechtszug an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften offen (Art. 173 Abs. 2 EGV).

Gemäß Art. 9 der Verordnung kann der betroffene Mitgliedstaat insbesondere zur Berücksichtigung des Stands von Wissenschaft und Technik oder im Hinblick auf eine neue Abgrenzung des geographischen Gebiets eine Änderung der im Art. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 vorgesehenen Spezifikation für eine eingetragene geographische Angabe oder Ursprungsbezeichnung beantragen. Die Verordnung enthält keine weitere ausdrückliche Bestimmung darüber, wer zur Stellung eines Antrages auf Änderung

der Spezifikation berechtigt ist. Jedoch ist davon auszugehen, daß jedenfalls diejenigen, auf deren Antrag die Eintragung zurückgeht, auch in Bezug auf Änderungen der zugehörigen Spezifikation antragsberechtigt sind.

Nach § 68c sollen für Anträge auf Änderung der Spezifikation dieselben Zuständigkeits- und Verfahrensregeln gelten wie für Eintragungsanträge. Eine Gebühr soll für Anträge auf Änderung einer Spezifikation jedoch nicht erhoben werden, da erwartet wird, daß diese nach ihrer Zahl und dem zu erwartenden Bearbeitungsaufwand keine erhebliche Mehrbelastung des Patentamtes mit sich bringen und die entstehenden Kosten bereits mit der zusammen mit dem Eintragungsantrag zu entrichtenden Gebühr abgedeckt werden können.

Im Prüfungs- aber auch im Einspruchsverfahren bezüglich geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen wird in besonders starkem Ausmaß auf die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse und anerkannten Handelsbräuche bezüglich der Erzeugungsmethoden beziehungsweise Praktiken der Inverkehrsetzung eines Produktes abzustellen sein. Da das Patentamt in der Regel keinen direkten Zugang zu den entsprechenden Informationen hat, wird im § 68d vorgesehen, daß es zu seiner Unterstützung die Stellungnahmen der zuständigen Fachressorts, aber vor allem auch der einschlägigen Interessensvertretungen einholen kann.

§ 68e regelt die Akteneinsicht. Vor Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung in das von der Kommission geführte Verzeichnis steht Dritten ein Recht zur Einsichtnahme in die bezughabenden Antragsunterlagen sowie zur Anfertigung von Abschriften nur bei Glaubhaftmachung eines berechtigten (rechtlichen und/oder wirtschaftlichen) Interesses zu. Im übrigen wird auf die Bestimmungen des § 50 Abs. 2 bis 5 MSchG verwiesen, welche für sinngemäß anwendbar erklärt werden. In Zusammenschau mit § 50 Abs. 4 wird demnach der Wortlaut der zu schützenden Bezeichnung sowie die Angabe, auf welches konkretes Produkt sich der Antrag bezieht, jedermann bekannt zu geben sein. Auskünfte und amtliche Bestätigungen darüber, wann, von wem, gegebenenfalls durch welchen Vertreter eine Bezeichnung angemeldet wurde beziehungsweise ob der Antrag noch in Behandlung steht, werden gleichfalls jedermann zu erteilen sein.

Die Art. 8 und 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, wobei Art. 13 in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 535/97 zu lesen ist, enthalten Bestimmungen, die den Schutzzumfang eingetragener geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen beziehungsweise der gemeinsam mit einer geschützten Bezeichnung verwendbaren Angaben "g.U.", "g.g.A" oder der entsprechenden traditionellen einzelstaatlichen Angaben festlegen, die Wahl der Methoden zur Rechtssicherung und Rechtsdurchsetzung in diesem Bereich jedoch den Mitgliedstaaten überlassen. Die Verordnung selbst sieht insbesondere keine Sanktionen vor.

Art. 13 der Verordnung ist im Vergleich zu den gleichfalls anwendbaren Bestimmungen des Art. 22 des TRIPS-Abkommens (vgl. den neu eingefügten § 8 UWG) detaillierter ausgeformt, wobei nach der Verordnung dem Irreführungsaspekt allerdings weniger Bedeutung zukommt. Da der Schutz geographischer Angaben in Österreich bislang wenig entwickelt war und es kaum verwertbare Judikatur beziehungsweise auf österreichische Verhältnisse abgestellte Literatur zu diesem Thema gibt, erscheint es zweifelhaft, ob sämtliche nach Art. 13 der Verordnung unzulässigen Verwendungen geschützter geographischer Angaben oder geschützter Ursprungsbezeichnungen zumindest auf interpretativem Wege mit den zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfen des UWG erfaßt und wirksam bekämpft werden könnten. Außerdem enthält das UWG keine anwendbaren strafrechtlichen Bestimmungen.

Aus Gründen der Rechtssicherheit und im Bestreben nach weitestgehender systematischer Geschlossenheit werden sohin für die nach der Verordnung geschützten geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen gesonderte zivil- und strafrechtliche Bestimmungen in das Gesetz aufgenommen, wobei allerdings über weite Strecken auf die im Gesetz hinsichtlich der Rechtsdurchsetzung von Markenrechten und anderen Kennzeichenrechten bereits enthaltenen Regelungen verwiesen wird beziehungsweise diese für sinngemäß anwendbar erklärt werden.

Zu den einzelnen Bestimmungen ist auszuführen wie folgt:

§ 68f räumt bei Handlungen, die gegen Art. 8 oder 13 der Verordnung verstoßen, jedem zur Verwendung der geschützten Bezeichnung Berechtigten sowie allen gemäß § 14 UWG zur Geltendmachung von Ansprüchen berechtigten Interessensvereinigungen, Verbänden usw. die Möglichkeit ein, auf Unterlassung und Beseitigung zu klagen. Hinsichtlich des Umfangs dieses Beseitigungsanspruches sowie der aus einer schuldhaften Verletzung einer geschützten geographischen Angabe beziehungsweise Ursprungsbezeichnung resultierenden Ansprüche in Geld wird auf die neuen §§ 52 und 53 des Markenschutz-

gesetzes verwiesen. Allerdings soll immer nur der in der Sphäre des Klägers tatsächlich eingetretene und auch hinsichtlich seiner Höhe verifizierbare Schaden ersetzt werden. Demzufolge wird die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen tatsächlich Verwendungsberechtigten vorbehalten bleiben. Im Hinblick auf die fehlende Lizenzierbarkeit von nach der Verordnung geschützten geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen sowie im Hinblick auf ihre grundsätzlich als Kollektivrecht ausgestaltete Rechtsnatur bleibt für die Übernahme der Bestimmungen des § 53 Abs. 1 und 3 kein Raum.

Die Abs. 3 und 4 des § 68f regeln die Unternehmerhaftung.

§ 68g normiert (vergleichbar mit § 56 MSchG, § 147 Abs. 2 PatG, § 24 UWG oder § 81 Abs. 2 UrhG), daß einstweilige Verfügungen im Zusammenhang mit geschützten geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen auch ohne Bescheinigung der Anspruchsgefährdung erlassen werden können. Hinsichtlich der Ausschlußmöglichkeiten der Öffentlichkeit im zivilgerichtlichen Verfahren, der Ausgestaltung des Anspruchs auf Urteilsveröffentlichung oder Rechnungslegung sowie hinsichtlich der Regelung der Verjährung wird im § 68g Abs. 2 – wie schon im § 55 – auf die entsprechenden Bestimmungen des Patentgesetzes verwiesen.

Die Verletzung von gemäß der Verordnung geschützten geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen soll nach § 68h auch strafrechtlich relevant sein. Als Strafmittel ist grundsätzlich die Verhängung einer Geldstrafe, bei gewerbsmäßiger Begehung die Verhängung einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vorgesehen. Die Straftatbestände wurden in Anlehnung an Art. 13 der Verordnung formuliert. Das Abgehen von der genauen Diktion des Art. 13 liegt darin begründet, daß diese als Textierung strafrechtlicher Tatbestände zu unscharf erscheint. Mangels einer aus der Verordnung ableitbaren Verpflichtung Österreichs zur strafrechtlichen Verfolgung von Rechtsverletzungen nach Art. 13 wurde auch bewußt in Kauf genommen, nach der Umformulierung nicht sämtliche allenfalls nach Art. 13 erfaßbare Tatbilder nach § 68h auch strafrechtlich verfolgen zu können. Die Normierung der Strafbarkeit von Verstößen gegen Art. 8 der Verordnung (unbefugte Verwendung der Angaben "g.U.", "g.g.A" oder der entsprechenden traditionellen einzelstaatlichen Angaben) ist entbehrlich und wäre darüber hinaus mit der Ausgestaltung der strafrechtlichen Ansprüche als Privatanklagedelikte (vgl. § 68i Abs. 1) unvereinbar.

Die Abs. 2 und 4 des Art. 13 in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 535/97 sehen Möglichkeiten vor, das volle Wirksamwerden des durch die Eintragung einer Bezeichnung in das Kommissionsverzeichnis beziehungsweise ihre Veröffentlichung im Amtsblatt bewirkten Schutzes nach der Verordnung während bestimmter Übergangsfristen zu beschränken. Unter bestimmten Voraussetzungen können demnach Verwendungsvarianten, die im Zusammenhang mit nach Art. 17 (vereinfachtes Verfahren) eingetragenen Bezeichnungen an sich nach Art. 13 Abs. 1 Buchstabe a oder b der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 unerlaubt wären – zeitlich begrenzt – beibehalten werden. Im Rahmen des normalen Verfahrens können im Einspruchsverfahren Übergangsfristen bis zu fünf Jahren vorgesehen werden, wenn sich die Eintragung der zu schützenden Bezeichnung nachteilig auf das Bestehen von Erzeugnissen auswirken würde, die sich zum Zeitpunkt der in Art. 6 Abs. 2 der Verordnung genannten Veröffentlichung der zu schützenden Bezeichnung im Amtsblatt bereits seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Verkehr befinden.

Da im § 68h im Hinblick auf die aus den vorstehend genannten Überlegungen für notwendig erachtete eigenständige Formulierung der strafrechtlich relevanten Tatbestände nicht pauschaliter auf Art. 13 verwiesen werden konnte (vgl. demgegenüber die Formulierung in § 68f), womit automatisch auch die im Art. 13 Abs. 2 und 4 enthaltenen Ausnahmebestimmungen Bestandteil der nationalen Regelung geworden wären, mußte eine Formulierung gefunden werden, die verhindert, daß zivilrechtlich nicht verfolgbare Sachverhalte strafrechtlich geahndet werden könnten. Dies wird durch die Aufnahme der Worte "... ohne Rechtfertigung durch das Vorliegen einer gemeinschaftsrechtlich anerkannten Ausnahmebestimmung ..." im § 68h Abs. 1 erreicht.

§ 68h Abs. 2 stellt sicher, daß die Rechtsfolgen nach Abs. 1 nicht nur denjenigen treffen, der ein Produkt unrechtmäßig kennzeichnet beziehungsweise die geschützte Bezeichnung widerrechtlich verwendet, sondern auch denjenigen, der entgegen den Bestimmungen gekennzeichnete Waren feilhält und in den Verkehr bringt. Auch der dem späteren Feilhalten oder Inverkehrbringen dienende Besitz, Import und Export derartiger Waren, soll – wie im Markenbereich auch – strafrechtlich verfolgbar sein.

Die Abs. 3 bis 5 des § 68h regeln, vergleichbar mit § 60 Abs. 3 bis 5, die strafrechtliche Unternehmerhaftung (vgl. daher die diesbezüglichen Ausführungen zu Z 52).

Nach § 68i Abs. 1 stellen die im § 68h genannten Vergehen Privatanklagedelikte dar, die nur auf Verlangen eines zur Verwendung der jeweiligen geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbe-

zeichnung Berechtigten, also nicht auch auf Grund eines Strafantrages der nach § 14 UWG zur Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche legitimer Vereinigungen usw., strafrechtlich verfolgt werden.

§ 68i Abs. 2 bestimmt, daß Ersatzansprüche auch im Strafverfahren geltend gemacht werden können. § 68i Abs. 3 verweist einerseits hinsichtlich des strafrechtlichen Beseitigungsanspruches auf die Regelung des § 68f Abs. 1, und andererseits hinsichtlich der Möglichkeiten zum Ausschluß der Öffentlichkeit im Strafverfahren beziehungsweise der Veröffentlichung des Straferkenntnisses auf die sinngemäße Anwendbarkeit der entsprechenden Regelungen des Patentgesetzes.

§ 68j begründet für Klagen und einstweilige Verfügungen nach dem VII. Abschnitt unabhängig vom Streitwert die Zuständigkeit der Handelsgerichte. Obgleich im Markenschutzgesetz geregelt, stellen nach der Verordnung geschützte geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen keine Marken dar, sodaß für Streitigkeiten aus mit ihnen im Zusammenhang stehenden Rechtsverhältnissen bezüglich der Feststellung der Zuständigkeit der Gerichte nicht auf § 51 Abs. 2 Z 9 JN zurückgegriffen werden konnte. Strafverfahren nach dem VII. Abschnitt sind – wie auch die Strafverfahren bei Marken- und Kennzeichenverletzungen (vgl. § 60a Abs. 2), ausgenommen Strafverfahren bezüglich Gemeinschaftsmarken – dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster Instanz zugewiesen.

Zum VIII. Abschnitt ist zu bemerken:

§ 69 entspricht Art. 25 der Verordnung (EG) Nr. 40/94. Die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke kann demnach beim Österreichischen Patentamt als der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz der Republik Österreich eingereicht werden und wird, wie die Bestimmung des § 69 ausdrücklich festlegt, von diesem ohne jegliche Prüfung oder Kontrolle an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt weitergeleitet.

§ 69a stellt eine begleitende Maßnahme zu den Art. 34 und 35 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 dar. Gemäß diesen Bestimmungen der Verordnung kann der Inhaber einer nationalen oder internationalen Marke unter bestimmten Voraussetzungen den Zeitrang (Seniorität) dieser Marke für seine nachfolgend angemeldete Gemeinschaftsmarke "mitnehmen". Sofern der Markeninhaber in weiterer Folge auf die nationale Marke beziehungsweise die internationale Marke in dem betreffenden Mitgliedstaat verzichtet oder sie erlöschen läßt, bewirkt der beanspruchte Zeitrang bei der Gemeinschaftsmarke, daß ihm in dem Mitgliedstaat, in welchem die nationale oder internationale Marke Bestand hatte, aus der Gemeinschaftsmarke dieselben Rechte zustehen, die ihm zustünden, wenn diese nationale beziehungsweise internationale Marke für diesen Mitgliedstaat noch weiterbestehen würde. Gemäß Art. 14 der Richtlinie 89/104/EWG muß im Fall einer derartigen Zeitrangbeanspruchung die Ungültigkeit oder der Verfall der den Zeitrang begründenden Marke, selbst wenn die Marke bereits Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist, nachträglich festgestellt werden können. Dieser Bestimmung wurde durch § 69a Abs. 1 entsprochen. Hinsichtlich der Textierung ist zu bemerken, daß im Gegensatz zum Wortlaut der Richtlinie 89/104/EWG, in der das Begriffspaar "Ungültigkeit" und "Verfall" verwendet wird, im § 69a einheitlich der Begriff der "nachträglichen Feststellung der Ungültigkeit einer Marke" Verwendung findet. Dies liegt darin begründet, daß einerseits auch im Bereich der nationalen beziehungsweise internationalen Marken nicht zwischen Gründen für die Löschung (Unwirksamklärung) und solchen für einen Verfall unterschieden wird, andererseits die vorgenommene Wortwahl aber doch sofort erkennen lassen soll, ob sich das Verfahren gegen eine noch aufrecht eingetragene oder aus dem Bestand der aufrechten Marken bereits gelöschte Marke richtet.

Die Möglichkeit einer Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Markenregistrierung beziehungsweise der rechtmäßigen Führung einer Marke nach deren Erlöschen ist nach § 69a auf jene Fälle beschränkt, in welchen die zu überprüfende Marke Basis einer Zeitrangbeanspruchung nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 war.

Ist ein Antrag auf Nichtigerklärung (Unwirksamklärung) einer zeitrangbegründenden Marke innerhalb der zur Zahlung der Erneuerungsgebühr offenstehenden Nachfrist (§ 19 Abs. 3 Markenschutzgesetz, Art. 7 Abs. 5 des Madrider Markenabkommens beziehungsweise Art. 7 Abs. 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen) bei der Nichtigkeitsabteilung eingebracht worden und diese Marke wegen Nichtzahlung der Erneuerungsgebühr erloschen, so ist eine Fortsetzung des Verfahrens mit einem zu ändernden Antragsbegehren auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit der Marke auf Grund des § 117 Patentgesetz in Verbindung mit § 42 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes möglich, da auf Grund des Wirksamwerdens des Zeitranges von einem ausreichenden rechtlichen Interesse auszugehen sein wird. Diese Änderung des Antragsbegehrens stellt keine zustimmungspflichtige Klagsänderung dar.

Abs. 2 stellt klar, daß Anträge auf nachträgliche Ungültigkeit einer Marke in jedem Fall gegen den im Gemeinschaftsmarkenregister des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt eingetragenen Inhaber der

Gemeinschaftsmarke zu richten sind. Diese Feststellung war notwendig, um klarzustellen, daß in Fällen, in welchen der Gemeinschaftsmarkeninhaber nicht mit dem zuletzt im nationalen Markenregister oder im internationalen Register des Internationalen Büros in Genf eingetragen gewesenen Inhaber der zeitrangbegründenden Marke ident ist, ausschließlich dem Gemeinschaftsmarkeninhaber Passivlegitimation zukommt. Der Antragsteller hat beispielsweise durch Vorlage eines aktuellen Auszuges aus dem Gemeinschaftsmarkenregister darzulegen, daß der Belangte tatsächlich Gemeinschaftsmarkeninhaber ist.

Ziel des Verfahrens ist ausschließlich die Feststellung, ob die nationale oder internationale Marke im Wirksamkeitszeitpunkt ihrer Löschung wegen Verzichts des Inhabers oder wegen nicht rechtzeitiger Erneuerung mit einem Mangel behaftet war, der – einen entsprechenden Antrag eines Dritten vorausgesetzt – zu einer Löschung oder Unwirksamklärung durch die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes beziehungsweise den Obersten Patent- und Markensenat geführt hätte.

Da sich ausschließlich der Gemeinschaftsmarkeninhaber nach dem Erlöschen der nationalen oder internationalen zeitrangbegründenden Marke auf deren Zeitrang berufen kann, liegt die Abwehr eines auf die Vernichtung dieses Rechts abzielenden Antrages Dritter in seinem Interesse, sodaß die Regelung des § 69a Abs. 2 den faktischen Erfordernissen entspricht.

Im § 69a Abs. 3 wird – abweichend von der allgemeinen Regelung des § 33a – festgelegt, daß bei Anträgen auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a in Verbindung mit § 33a die Benutzung der Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Wirksamkeitszeitpunkt der Löschung wegen Verzichts des Inhabers oder wegen nicht rechtzeitiger Erneuerung maßgeblich und nicht auf den Tag der Antragstellung abzustellen ist. Ohne diese Sonderregelung müßte entgegen der Intention der Verordnung (EG) Nr. 40/94, wonach eine Gemeinschaftsmarke zur Rechtserhaltung zwar in der Gemeinschaft, aber nicht zwangsweise in jedem Mitgliedstaat der Gemeinschaft verwendet werden muß [Art. 15 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94], eine Gemeinschaftsmarke, für welche der Zeitrang einer nationalen oder internationalen Marke beansprucht und gemäß Art. 34 Abs. 2 auch wirksam geworden ist, jedenfalls weiterhin immer auch in dem entsprechenden Mitgliedstaat benutzt werden, wollte man die Feststellung der nachträglichen Ungültigkeit der den Zeitrang begründenden Marke ausschließen. Daher ist auch vorgesehen, daß die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit der Marke auch fünf Jahre, gerechnet vom Wirksamkeitszeitpunkt der Löschung wegen Verzichts des Inhabers oder wegen nicht rechtzeitiger Erneuerung, jedoch höchstens bis zum Ablauf des fünften Jahres der Schutzdauer der nationalen beziehungsweise internationalen Marke zurückwirkt.

Anders wird es sich verhalten, wenn ein Löschantrag gemäß § 33a nach Erlöschen der Marke während des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung über Antrag des Antragstellers gemäß § 117 Patentgesetz in Verbindung mit § 42 Abs. 1 Markenschutzgesetz als Verfahren nach § 69a in Verbindung mit § 33a fortgesetzt wird (das Fortbestehen des Zeitranges der angefochtenen, aber nunmehr erloschenen Marke wird als ausreichendes rechtliches Interesse gemäß § 117 Patentgesetz anzusehen sein). In einem solchen Fall wird davon auszugehen sein, daß die Antragsvoraussetzungen des § 33a Abs. 1 – wie es diese Bestimmung vorsieht – im Antragszeitpunkt vorgelegen sein müssen. Ebenso wird in einem derartigen Fall dem Erkenntnis eine Rückwirkung, wie sie in § 33a Abs. 6 vorgesehen ist, zukommen.

§ 69b Abs. 1 sieht in Übereinstimmung mit Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 vor, daß das Patentamt die Zulässigkeit eines gemäß Art. 109 Abs. 3 der Verordnung übermittelten Antrags auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke im Hinblick auf Art. 108 Abs. 2 der Verordnung überprüft. Gemäß § 69b Abs. 2 sind vom Antragsteller entsprechende Unterlagen wie bei einer nationalen Markenmeldung vorzulegen, insbesondere sind über Aufforderung der Gebührenzahlungsnachweis, die erforderlichen Markendarstellungen beziehungsweise die klangliche Wiedergabe der Marke sowie eine deutschsprachige Übersetzung des Umwandlungsantrags und der ihm beigefügten oder zu diesem nachgereichten Unterlagen – soweit diese nicht bereits in deutscher Sprache abgefaßt sind – vorzulegen. Darüber hinaus ist ein Zustellungsbevollmächtigter beziehungsweise ein Vertreter gemäß § 61 Markenschutzgesetz namhaft zu machen oder eine Anschrift bekanntzugeben, unter der der Antragsteller im Inland zu erreichen ist.

Sofern die Prüfung des Antrags auf Umwandlung Bedenken gegen seine Zulässigkeit ergibt, ist der Antragsteller zur Äußerung aufzufordern. Verstreicht diese Äußerungsfrist ungenützt oder werden in diesem Zusammenhang aufgezeigte Mängel nicht behoben beziehungsweise wird einer Aufforderung nach § 69b Abs. 2 nicht entsprochen, so ist der Umwandlungsantrag zurückzuweisen.

Gemäß § 69c sind Marken, deren Schutz auf Grund eines Umwandlungsantrages beansprucht wird, auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen, sofern der Umwandlungsantrag nicht auf einer bereits registrierten

Gemeinschaftsmarke, der sohin bereits vor ihrer Umwandlung Schutz in Österreich zugekommen ist, beruht. Eine Ähnlichkeitsprüfung findet jedoch in jedem Fall statt.

§ 69d regelt den Gerichtsstand bezüglich Gemeinschaftsmarken. Im Gegensatz zu § 51 Abs. 2 Z 9 JN – gemäß dieser Bestimmung gehören Streitigkeiten aus den Rechtsverhältnissen, die sich auf den Schutz und den Gebrauch von Marken beziehen (insoweit hierfür nicht andere gesetzliche Vorschriften bestehen), ohne Rücksicht auf den Streitwert vor die selbständigen Handelsgerichte – bestimmt § 69d, daß Streitigkeiten im Sinne des Art. 92 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 ausschließlich zum Zuständigkeitsbereich des Handelsgerichts Wien als Gemeinschaftsmarkengericht erster Instanz gehören. Als Gemeinschaftsmarkengericht zweiter Instanz ergibt sich demnach das Oberlandesgericht Wien. Diese Regelung entspricht Art. 91 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94, wonach die Mitgliedstaaten eine möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz als Gemeinschaftsmarkengerichte zu benennen haben. Die Konzentration der Zuständigkeit soll dem Ziel dienen, Streitigkeiten über die Verletzung von Gemeinschaftsmarken und über deren Gültigkeit vor einem Gericht zu führen, das auf diesem komplexen Gebiet über besondere Sachkenntnis verfügt. Den gleichen Zweck verfolgt die Bestimmung des § 69d Abs. 1 zweiter Satz, welche die Zuständigkeit für einstweilige Verfügungen im vorliegenden Zusammenhang ebenfalls an das Handelsgericht Wien als in der Hauptsache zuständiges Gemeinschaftsmarkengericht überträgt.

Obleich sich eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten auch für die strafrechtliche Verfolgung von Gemeinschaftsmarkenverletzungen eine möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte zu benennen mangels Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Strafrechts aus der Verordnung (EG) Nr. 40/94 nicht ergibt, erscheint es wenig sinnvoll, für das zivilgerichtliche Verfahren eine Konzentration auf eine möglichst geringe Anzahl von Gerichten vorzusehen und es im strafrechtlichen Bereich bei der allgemeinen Zuständigkeit der Einzelrichter der Gerichtshöfe erster Instanz zu belassen. Dementsprechend wurde im § 69d Abs. 2 die Gerichtsbarkeit in Strafsachen in Bezug auf Gemeinschaftsmarken – abweichend von § 60a – ausschließlich dem Landesgericht für Strafsachen Wien übertragen.

Zum IX. Abschnitt ist zu bemerken:

Gemäß Art. 9^{quinquies} des Protokolls kann eine internationale Registrierung, die auf Antrag der Ursprungsbehörde gemäß Art. 6 Abs. 4 des Protokolls für alle oder einige der in der Registrierung angeführten Waren und Dienstleistungen gelöscht wurde, bei den Behörden der Vertragsparteien (in Österreich also beim Österreichischen Patentamt), in deren Gebiet die internationale Registrierung wirksam war, über Antrag der Person, die Inhaber der internationalen Registrierung war, in nationale Anmeldungen umgewandelt werden. Ein derartiger Antrag wird so behandelt, als sei er zum Datum der internationalen Registrierung nach Art. 3 Abs. 4 oder zum Datum der Eintragung der territorialen Ausdehnung nach Art. 3^{ter} Abs. 2 eingereicht worden und genießt, falls die internationale Registrierung Priorität genoß, dieselbe Priorität, sofern der Umwandlungsantrag innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt eingereicht wird, zu dem die internationale Registrierung gelöscht wurde, die im Antrag angeführten Waren und Dienstleistungen in bezug auf die betroffene Vertragspartei tatsächlich von der in der internationalen Registrierung enthaltenen Liste der Waren und Dienstleistungen erfaßt sind, und der Antrag allen Vorschriften des geltenden (nationalen) Rechts einschließlich der Gebührenvorschriften entspricht. Der Klarstellung der letzten Kriterien dient die Bestimmung des § 70. Im wesentlichen hat demnach ein derartiger Antrag dieselben Voraussetzungen zu erfüllen wie eine nationale Markenmeldung, allerdings verlangt § 70 Abs. 1 darüber hinaus noch einige zusätzliche Formalerfordernisse. Auch sind die Gebühren wie für eine nationale Markenmeldung zu entrichten, gegebenenfalls die erforderlichen Markenbilder vorzulegen oder es ist allenfalls ein Vertreter zu bestellen beziehungsweise ein Zustellungsbevollmächtigter mit inländischem Wohnsitz namhaft zu machen. Die Ähnlichkeitsprüfung gemäß § 21 ist durchzuführen. Die gemäß § 20 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 durchzuführende Gesetzmäßigkeitsprüfung hat lediglich dann zu unterbleiben, wenn die Löschung usw. der internationalen Marke erst nach ungenutztem Ablauf der Frist zur Schutzverweigerung gemäß Art. 5 Abs. 2 des Protokolls erfolgt ist.

Zu Z 60:

Infolge der Einfügung eines neuen VII., VIII. und IX. Abschnittes mußte der bisherige VII. Abschnitt unnummeriert werden. Er erhält nunmehr die Bezeichnung X. Abschnitt. Ebenfalls unnummeriert wird der bisherige § 69, der nunmehr die Bezeichnung § 71 trägt. Diesem wird ein neuer Abs. 2 eingefügt, der klarstellt, daß es sich bei der Vertretung verschiedener Konzernbetriebe durch Angestellte des Konzerns, mangels berufsmäßiger Parteienvertretung, nicht um Winkelschreiberei im Sinne des Abs. 1 handelt.

Zu Z 61:

Der bisherige VIII. Abschnitt erhält die Bezeichnung XI. Abschnitt (vgl. EB zu Z 60, erster Satz). Der bisherige § 70 erhält die Bezeichnung § 72 und bleibt inhaltlich gleich. Ihm wird ein weiterer – XII. – Abschnitt mit der Überschrift “Übergangsbestimmungen” angefügt.

Zum § 73 ist auszuführen, daß die in ihm genannte Gesetzesbestimmung des § 4 Abs. 1 Z 9 auf der für Österreich ab dem 1. Jänner 1996 verpflichtenden Bestimmung des Art. 23 Abs. 2 des TRIPS-Abkommens beruht. Sie ist jedoch gemäß Art. 24 Abs. 5 des TRIPS-Abkommens nicht auf Marken anzuwenden, die gutgläubig vor diesem Datum angemeldet wurden.

Dem § 32 war bislang eine Verwirkungsregelung, wie sie nunmehr in seinem Abs. 2 vorgesehen ist, fremd (anders § 31 Abs. 2). Sogar hatten Antragsberechtigte an sich unbeschränkt Zeit zur Verfolgung der von dieser Bestimmung abgedeckten Sachverhalte. Damit ihre Ansprüche nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nicht unter Umständen mit einem Schlag und ohne angemessene Übergangszeit als verwirkt anzusehen sind, wird im § 74 statuiert, daß die Fünfjahresfrist des § 32 Abs. 2 auch hinsichtlich der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits bestehenden Ansprüche erst mit diesem Zeitpunkt zu laufen beginnt.

§ 75 behandelt jene Löschungsfälle, die auf die Bestimmung des § 33 gestützt sind, wonach eine Marke gelöscht werden kann, weil sie aus einem von Amts wegen wahrzunehmenden Grund nicht hätte registriert werden dürfen. Da sich die im § 75 zitierten gesetzlichen Bestimmungen durch die vorliegende Novelle inhaltlich geändert haben, sind Übergangsbestimmungen erforderlich, da andernfalls die neuen Regelungen selbst auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle bereits anhängige Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung anwendbar wären. Dies könnte manchen Antragsteller, der seine Entscheidung, ob er mit einem Löschantrag gegen eine Marke vorgehen soll, auf der Basis der alten Rechtslage gefällt hat, unter Umständen mit negativen Folgen, insbesondere hinsichtlich allfälliger Verfahrenskosten, betreffen. Andererseits kann die Anwendbarkeit der neuen Bestimmungen nicht auf das Anmeldedatum der jeweiligen Marken abgestellt werden, da dies im Hinblick auf die an sich unbeschränkte Verlängerungsmöglichkeit von Marken zu einer Perpetuierung der Anwendbarkeit der bisherigen Regelungen und unerwünschten Zweiteilung samt entsprechender Rechtsunsicherheit führen würde. Als Kompromiß wird nunmehr vorgesehen, daß die bisherigen Regelungen der §§ 1, 3, 4, 7, 60 oder 66 auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle vor der Nichtigkeitsabteilung bereits eingebrachte Anträge und laufende Verfahren bis zu deren rechtskräftiger Entscheidung weiter anwendbar bleiben, neue Anträge gemäß § 33 allerdings nur mehr in Verbindung mit den nach Inkrafttreten der Novelle geltenden Schutzausschließungsgründen zulässig sein sollen. Im Zusammenwirken mit dem Entfall der bisherigen §§ 3 und 60 bedeutet dies in weiterer Folge, daß alle vor dem Inkrafttreten der Novelle möglicherweise entgegen diesen Bestimmungen registrierten Marken, hinsichtlich welcher ein entsprechender Löschantrag gemäß § 33 in Verbindung mit § 3 oder mit § 60 nicht vor dem Inkrafttreten der Novelle beim Österreichischen Patentamt, Nichtigkeitsabteilung, eingereicht wird, rückwirkend aus diesem Grunde unanfechtbar werden. Da § 5, der ebenfalls in Verbindung mit § 33 herangezogen werden könnte, durch das gegenständliche Bundesgesetz keine Änderung erfährt, bleibt er von dieser Bestimmung unberührt.

§ 76 hat nur für verhältnismäßig kurze Zeit rechtliche Relevanz. Diese Bestimmung sieht vor, daß auch für alle im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängige Lösungsverfahren gemäß § 33a zwar grundsätzlich die neue Rechtslage maßgeblich sein soll, dies allerdings mit der Maßgabe, daß Benutzungshandlungen, die vor dem 1. Jänner 1994 (das ist das Datum des Inkrafttretens der Richtlinie 89/104/EWG für Österreich) gemäß der bisherigen Textierung des § 33a als rechtserhaltend anzusehen gewesen wären, auch nach Inkrafttreten des neuen § 33a als relevant und damit rechtserhaltend anzuerkennen sind. Daraus folgt, daß die bis zum 31. Dezember 1998 eingebrachten Löschanträge gemäß § 33a auf Grund von nach der alten Rechtslage ausreichenden Benutzungshandlungen abgewehrt werden könnten.

Die Weiteranwendung der bisherigen zivilrechtlichen Bestimmungen des III. Abschnittes auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits gerichtlich geltend gemachte Ansprüche wird durch § 77 Abs. 1 normiert. § 77 Abs. 2 enthält (ähnlich wie § 74) eine Übergangsbestimmung bezüglich des Beginns der Verwirkungsfrist zivilrechtlicher Ansprüche aus einer Markenverletzung und läßt diese Frist selbst hinsichtlich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle bereits bestehender Ansprüche ebenfalls erst mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle beginnen. Die Neuregelung der Strafbestimmungen bedarf im Hinblick auf § 1 StGB keiner gesonderten Übergangsregelung.

Zu Z 62:

Der bisherige IX. Abschnitt wird unnummeriert und erhält nunmehr die Bezeichnung XIII. Abschnitt. Infolge der Einfügung einer Sonderregelung betreffend personenbezogene Bezeichnungen (§ 78) sowie betreffend die anzuwendende Fassung zitierte bundesgesetzlicher Bestimmungen (§ 79) wird die Überschrift des nunmehrigen XIII. Abschnittes in "Schlußbestimmungen" geändert.

Zu Z 63:

Um die Verständlichkeit und Lesbarkeit des Gesetzestextes nicht zu beeinträchtigen, wird die männliche Form für alle personenbezogenen Bezeichnungen beibehalten. § 78 verdeutlicht jedoch, daß personenbezogene Bezeichnungen für beide Geschlechter gleichermaßen gelten.

Zu Z 64:

Der neue § 79 normiert, daß die im Markenschutzgesetz enthaltenen Verweisungen auf andere Bundesgesetze als dynamische Verweisungen anzusehen sind.

Zu Z 65:

Die bisher im § 71 enthaltenen Vollziehungsbestimmungen werden entsprechend den Neuregelungen der vorliegenden Novelle adaptiert und § 71 in § 80 umbenannt.

Zu Z 66:

Die Inkrafttretensbestimmungen des bisherigen § 72, nunmehr § 81, werden durch zwei weitere Absätze (Abs. 3 und 4) ergänzt. Abs. 3 sieht die auf den 1. Jänner 1996 abgestellte rückwirkende Inkraftsetzung einzelner Bestimmungen der Novelle vor, die einerseits auf das ab diesem Zeitpunkt für Österreich verbindliche TRIPS-Abkommen und andererseits auf die ab diesem Zeitpunkt in Kraft stehende Verordnung (EG) Nr. 40/94 zurückgehen. § 81 Abs. 4 koppelt das Inkrafttreten der in der Novelle enthaltenen flankierenden Bestimmungen zum Protokoll an den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls für die Republik Österreich.

Zu Artikel II:

Da mit dem Entfall des bisherigen § 60 des Markenschutzgesetzes die Grundlage für die Erlassung der unter Artikel II aufgelisteten Kundmachungen entfällt, waren diese aufzuheben (siehe EB zu Z 51).

Zu Artikel III:**Zu Z 1:**

Qualitätsindizierende oder traditionelle geographische Angaben für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel können gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 europaweit unter Schutz gestellt werden. Ihre rechtliche Absicherung und Durchsetzung bestimmt sich einerseits unmittelbar nach den Bestimmungen der Verordnung, andererseits nach den mit Artikel I der gegenständlichen Novelle in das Markenschutzgesetz eingefügten zivil- und strafrechtlichen Normen. Für nicht nach der zuvor genannten Verordnung geschützte Bezeichnungen wird im neuen Markenschutzgesetz die Möglichkeit vorgesehen, geographische Angaben als Verbandsmarken zu schützen. Auf europäischer Ebene besteht diese Möglichkeit im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 40/94. Als Verbandsmarken können auch qualitätsneutrale Bezeichnungen geschützt werden. Auch ist der Anwendungsbereich – anders als nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 – nicht auf Agrarerzeugnisse und Lebensmittel beschränkt. Mit der nunmehr ins UWG aufgenommenen Bestimmung des § 8 soll den Standards des TRIPS-Abkommens, Art. 22 Abs. 1 und 2, hinsichtlich der als unerlaubt zu qualifizierenden Benutzung geographischer Angaben, unabhängig von deren allfälliger formaler Unterschutzstellung nach den eingangs genannten Bestimmungen, entsprochen und die Begriffsdefinition des Art. 22 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens ins UWG eingeführt werden.

Art. 22 Abs. 2 Buchstabe b des TRIPS-Abkommens verweist auf Art. 10^{bis} PVÜ. Den dort geregelten Sachverhalten entsprechen im gegenständlichen Kontext die §§ 1, 2, 4 und 7 des UWG, welche nunmehr auf geographische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens anzuwenden sind, jedoch mit der Maßgabe, daß der Umstand, ob die entsprechenden Handlungen zu Zwecken des Wettbewerbs verwirklicht werden oder nicht, keine Relevanz hat. Mit § 8 Abs. 2 wird dieser Schutz, wie vergleichsweise in der Bundesrepublik Deutschland, auch auf geographische Angaben zur Kennzeichnung der Herkunft von Dienstleistungen ausgedehnt. Dies entspricht auch der Möglichkeit, "geographische Verbandsmarken" für Dienstleistungen zu registrieren.

Zu Z 2:

Entsprechend den Ausführungen im Allgemeinen Teil der Erläuterungen zu Artikel III und im Besonderen Teil zu Z 40 ff sind § 9 Abs. 1 und 3 insofern zu ändern, als die aus Verletzungen von registrierten Marken resultierenden Rechte (insbesondere der Unterlassungsanspruch), künftig ihre Grundlage in den Bestimmungen des III. Abschnittes des Markenschutzgesetzes haben und nicht mehr auf Basis des UWG geltend zu machen sind. Durch die Benutzung einer registrierten Marke verwirklichte Eingriffe in andere Kennzeichenrechte sind hingegen weiterhin nach dem UWG zu verfolgen.

Zu Z 3:

In Ergänzung der Bestimmungen über Ansprüche aus Kennzeichenverletzungen, die sich bereits aus diesem Gesetz ergaben und weiterhin ergeben, werden mit § 9 Abs. 4 verschiedene Bestimmungen des Patentgesetzes sowie § 1489 ABGB rezipiert, da diese Bestimmungen bislang nach § 56 Markenschutzgesetz in der bisher geltenden Fassung auch für Kennzeichenrechte anzuwenden waren. Aus dem Umstand, daß der Rechnungslegungsanspruch nach § 151 Patentgesetz nunmehr aus systematischen Gründen im Bereich des § 9 rezipiert wurde, kann nicht im Wege eines argumentum e contrario der Schluß gezogen werden, daß das UWG in Bezug auf andere Tatbestände einen derartigen Anspruch grundsätzlich versagt.

Abs. 5 rezipiert die Bestimmung des § 58 Markenschutzgesetz, um eine Gleichbehandlung von Marken und anderen Kennzeichen insofern zu gewährleisten, als Ansprüche auf Grund von Kennzeichenverletzungen durch Benutzung anderer Kennzeichen oder einer registrierten Marke ebenfalls binnen einer Fünfjahresfrist ab Kenntnis der Benutzung verwirken (vgl. EB zu Artikel I, Z 48). Diese Regelung entspricht der Option des Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG.

Zu Z 4:

§ 42 normiert die Weiteranwendung der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Geltung stehenden Fassung des § 9 UWG für alle zum Zeitpunkt dieses Inkrafttretens bereits eingebrachte Klagen nach dieser Bestimmung. Abs. 2 enthält (ähnlich wie § 77 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes) eine Übergangsbestimmung bezüglich des Beginns der Verwirkungsfrist zivilrechtlicher Ansprüche aus der Verletzung eines Kennzeichenrechts durch eine registrierte Marke oder ein anderes Kennzeichenrecht und läßt diese Frist selbst hinsichtlich im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle bereits bestehender Ansprüche ebenfalls erst mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle beginnen.

Zu Z 5:

Da der neueingefügte § 8 auf die Regelungen des für Österreich mit 1. Jänner 1996 verbindlichen TRIPS-Abkommens zurückgeht, war diese Bestimmung mit diesem Datum in Kraft zu setzen.

Textgegenüberstellung

Geltende Fassung:

Artikel I

Änderung des Markenschutzgesetzes

§ 1. (1) Unter Marken werden in diesem Bundesgesetz die besonderen Zeichen verstanden, die dazu dienen, zum Handelsverkehr bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von gleichartigen Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Bei Beurteilung, ob ein Zeichen hierzu geeignet ist, sind alle Tatumstände, insbesondere die Dauer des Gebrauches des Zeichens, nach Maßgabe der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu berücksichtigen.

§ 2. (1) ...

(2) ...

§ 3. Das Markenrecht kann nur insoweit erworben werden, als die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen aus dem Unternehmen des Anmelders oder des Erwerbers hervorgehen können; es erlischt, soweit diese Voraussetzung wegfällt.

§ 4. (1) Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die

a) ...

b) aus amtlichen Prüfungs- oder Gewährzeichen, die im Inland oder nach Maßgabe einer im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Kundmachung (§ 6 Abs. 2) in einem ausländischen Staat für

Vorgeschlagene Fassung:

§ 1. Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Abs. 2 entfällt.

§ 2. (1) unverändert.

(2) unverändert.

(3) Markenrechte, die auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 11 vom 14. Jänner 1994, S 1, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 3288/94 zur Umsetzung der im Rahmen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkünfte, ABl. Nr. L 349 vom 31. Dezember 1994, S 83, erworben werden, sind auf Grund dieses Bundesgesetzes erworbenen Markenrechten gleichzuhalten, sofern aus gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen betreffend das Markenwesen nichts Gegenteiliges hervorgeht. Im übrigen sind die Vorschriften des VIII. Abschnittes anzuwenden.

§ 3. entfällt.

§ 4. (1) Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die

a) unverändert.

b) aus amtlichen Prüfungs- oder Gewährzeichen, die im Inland oder nach Maßgabe einer im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Kundmachung (§ 6 Abs. 2) in einem ausländischen Staat für

dieselben Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke bestimmt ist, oder für gleichartige Waren oder Dienstleistungen eingeführt sind,

c) ...

2.

über Preisverhältnisse oder Umfang der Dienstleistung enthalten;

3.

4.

5.

dieselben Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke bestimmt ist, oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingeführt sind,

c) unverändert.

2.

3.

4.

Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

5.

6.

7.

8.

9.

haben.

(2) Die Registrierung wird jedoch im Fall des Abs. 1 Z 2 zugelassen, wenn das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens des Anmelders gilt.

(2) Die Registrierung wird jedoch in den Fällen des Abs. 1 Z 3, 4 und 5 zugelassen, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.

§ 6. (1) Es ist untersagt, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen oder als Bestandteil von Waren- oder Dienstleistungskennzeichnungen unbefugt das Staatswappen, die Staatsfahne, ein anderes staatliches Hoheitszeichen oder das Wappen einer inländischen Gebietskörperschaft oder ohne Zustimmung der Berechtigten die im § 4 Abs. 1 Z 1 lit. c genannten Zeichen zu gebrauchen. Ebenfalls untersagt ist der Gebrauch eines Prüfungs- oder Gewährzeichens ohne Zustimmung der Prüfungs- oder Gewährzeichen verteilenden Behörde zur Kennzeichnung oder als Bestandteil der Kennzeichnung solcher Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen eingeführt ist, oder gleichartiger Waren oder Dienstleistungen.

(2) ...

(3) ...

§ 6. (1) Es ist untersagt, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen oder als Bestandteil von Waren- oder Dienstleistungskennzeichnungen unbefugt das Staatswappen, die Staatsfahne, ein anderes staatliches Hoheitszeichen oder das Wappen einer inländischen Gebietskörperschaft oder ohne Zustimmung der Berechtigten die im § 4 Abs. 1 Z 1 lit. c genannten Zeichen zu benutzen. Ebenfalls untersagt ist die Benutzung eines Prüfungs- oder Gewährzeichens ohne Zustimmung der Prüfungs- oder Gewährzeichen verteilenden Behörde zur Kennzeichnung oder als Bestandteil der Kennzeichnung solcher Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen eingeführt ist, oder ähnlicher Waren oder Dienstleistungen.

(2) unverändert.

(3) unverändert.

§ 7. § 4 Abs. 1 Z 1 und die §§ 5 und 6 gelten auch für Darstellungen, die der amtlichen Ausführungsform der Auszeichnung oder des Zeichens ähnlich (§ 14) sind. Befugt geführte Auszeichnungen und Zeichen der im § 4 Abs. 1 Z 1 bezeichneten Art können jedoch auch dann, wenn sie anderen derartigen Auszeichnungen oder Zeichen ähnlich (§ 14) sind, Bestandteile von Marken bilden (§ 5) und zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden (§ 6).

§ 10. Das Markenrecht schließt nicht aus, daß ein anderer Unternehmer das gleiche Zeichen zur Kennzeichnung nicht gleichartiger Waren und Dienstleistungen gebraucht.

§ 7. § 4 Abs. 1 Z 1 und die §§ 5 und 6 gelten auch für Darstellungen, die der amtlichen Ausführungsform der Auszeichnung oder des Zeichens ähnlich sind. Befugt geführte Auszeichnungen und Zeichen der im § 4 Abs. 1 Z 1 bezeichneten Art können jedoch auch dann, wenn sie anderen derartigen Auszeichnungen oder Zeichen ähnlich sind, Bestandteile von Marken bilden (§ 5) und zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden (§ 6).

§ 10. (1) Vorbehaltlich der Wahrung älterer Rechte gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

- 1.
- 2.

gebracht wird.

(2) Dem Inhaber einer eingetragenen Marke ist es auch gestattet, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Bekanntheit der älteren Marke muß spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, oder im Entstehungszeitpunkt des jüngeren sonstigen Kennzeichenrechts vorgelegen sein.

(3) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

- 1.
- 2.
- 3.

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

§ 10a. Als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung wird insbesondere angesehen:

- 1.

- 2.
- 3.
- 4.

§ 10a. (1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn berechnete Gründe es rechtfertigen, daß der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändertert oder verschlechtert ist.

§ 11. (1) Das Markenrecht und Lizenzrechte daran gehen, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, im Fall des Eigentumswechsels am gesamten Unternehmen auf den neuen Eigentümer über.

(2) Das Markenrecht kann ohne das Unternehmen übertragen werden. Eine Übertragung bloß für einen Teil der Waren und Dienstleistungen ist unzulässig, soweit diese mit dem nicht übertragenen Teil der Waren und Dienstleistungen gleich oder gleichartig sind.

(3) ...

§ 12. Niemand darf ohne Zustimmung des Berechtigten von dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung des Unternehmens eines anderen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen Gebrauch machen.

§ 13. Unter Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung ist nicht nur der Gebrauch des Zeichens an der Ware selbst oder an Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wurde oder ausgeführt werden soll oder

§ 10b. (1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn berechnete Gründe es rechtfertigen, daß der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändertert oder verschlechtert ist.

§ 11. (1) Die Marke kann, unabhängig von einem Eigentumswechsel am Unternehmen, für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, übertragen werden. Gehört das Markenrecht zu einem Unternehmen, so geht das Markenrecht samt allfälligen Lizenzrechten daran im Falle eines Eigentumswechsels am gesamten Unternehmen auf den neuen Eigentümer über, soweit nichts anderes vereinbart worden ist.

(2) Ergibt sich aus dem Antrag auf Umschreibung oder den dazu vorgelegten Unterlagen in offensichtlicher Weise, daß die Marke auf Grund des Rechtsüberganges geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, so ist der Antrag auf Umschreibung abzuweisen, es sei denn, der Erwerber stimmt einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zur Beseitigung der Täuschungsgefahr zu.

(3) unverändert.

§ 12. Niemand darf ohne Zustimmung des Berechtigten den Namen, die Firma oder die besondere Bezeichnung des Unternehmens eines anderen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzen.

§ 13. (1) Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichem Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie

die zur Erbringung von Dienstleistungen benützt werden, zu verstehen, sondern auch der Gebrauch auf Gefäßen oder Umhüllungen sowie in Ankündigungen und Geschäftspapieren.

eingetragen ist, so hat der Verleger des Werkes auf Verlangen des Inhabers der Marke sicherzustellen, daß der Wiedergabe der Marke spätestens bei einer Neuauflage des Werkes der Hinweis beigefügt wird, daß es sich um eine eingetragene Marke handelt.

(2) Abs. 1 gilt auch für Nachschlagewerke, die elektronisch gespeichert sind und der Öffentlichkeit über elektronische Netze zugänglich gemacht werden. Als Neuauflage gilt in diesem Fall jede wesentliche inhaltliche Änderung des Nachschlagewerks.

§ 14. Ähnlich im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Zeichen, wenn die Gefahr besteht, daß sie im geschäftlichen Verkehr verwechselt werden. Daß ein Zeichen aus Worten, das andere aus bildlichen Darstellungen besteht, schließt für sich allein die Ähnlichkeit nicht aus.

§ 14. (1) Die Marke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Bundesgebiet oder einen Teil davon Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.

§ 16. (1) ...

(2) Die Marke muß beim Patentamt zur Registrierung schriftlich angemeldet werden. Sofern sie nicht bloß aus Zahlen, Buchstaben oder Worten ohne bildmäßige Ausgestaltung besteht und hierfür keine bestimmte Schriftform beansprucht wird, ist eine Darstellung der Marke zu überreichen. Die Zahl der vorzulegenden Markendarstellungen, ihre Beschaffenheit und Abmessungen werden durch Verordnung festgesetzt.

(3) ...

§ 16. (1) unverändert.

(2) Die Marke muß beim Patentamt zur Registrierung schriftlich angemeldet werden. Sofern sie nicht bloß aus Zahlen, Buchstaben oder Worten ohne bildmäßige Ausgestaltung besteht und hierfür keine bestimmte Schriftform beansprucht wird, ist eine Darstellung der Marke, bei Klangmarken zusätzlich zu einer Darstellung der Marke in Notenschrift oder Sonagramm überdies eine klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger zu überreichen. Die Zahl der vorzulegenden Markendarstellungen, ihre Beschaffenheit und Abmessungen sowie die für die klangliche Wiedergabe zu verwendenden Datenträger und Einzelheiten der klanglichen Wiedergabe wie Formatierung, Abtastfrequenz, Auflösung und Spieldauer werden durch Verordnung festgesetzt.

(3) unverändert.

(4) ...

§ 17. (1) ...

(2) Marken, die bloß aus Zahlen, Buchstaben oder Worten ohne bildmäßige Ausgestaltung bestehen und für die keine bestimmte Schriftform beansprucht wurde, sind in Großbuchstaben oder arabischen Ziffern einzutragen.

(4) unverändert.

§ 17. (1) unverändert.

(2) Erfolgt die Registrierung auf Grund eines Umwandlungsantrages, so ist ein Hinweis darauf ins Register aufzunehmen. Außerdem gilt folgendes:

1.

Art. 34 oder 35 dieser Verordnung zustehende Zeitrang im Register einzutragen.

2.

Registrierung im Sinne des Art. 3 Abs. 4 oder das Datum der Eintragung der territorialen Ausdehnung im Sinne des Art. 3^{ter} Abs. 2 des Protokolls. Gegebenenfalls ist auch der Marke gemäß Art. 4^{bis} des Protokolls zukommende Zeitrang im Register einzutragen.

Die bisherigen Abs. 2 bis 5 des § 17 erhalten die Bezeichnung Abs. 3 bis 6.

§ 18. (1) Für die Anmeldung einer Marke sind eine Anmeldegebühr von 950 S, darin enthalten eine Recherchegebühr (§ 21) in Höhe von 400 S und eine Klassengebühr zu zahlen. Die Klassengebühr beträgt 220 S, sofern das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen umfaßt; für jede weitere Klasse erhöht sie sich um je 290 S.

(2) Vor der Registrierung einer Marke sind nach Aufforderung eine Schutzdauergebühr von 2 000 S und ein Druckkostenbeitrag für die Veröffentlichung (§ 17 Abs. 4) zu zahlen. Die Höhe des Druckkostenbeitrages hat sich nach dem Umfang der Veröffentlichung zu richten und ist durch Verordnung festzusetzen (§ 70 Abs. 1).

(3) ...

(4) Für den Antrag auf internationale Registrierung einer Marke nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. Nr. 400/1973 in der jeweils geltenden Fassung, ist neben der an das Internationale Büro zu zahlenden Gebühr eine Inlandsgebühr von 1 200 S zu zahlen.

§ 18. (1) Für die Anmeldung einer Marke sind eine Anmeldegebühr von 950 S, darin enthalten ein Entgelt für die Recherche (§ 21) in Höhe von 400 S, und eine Klassengebühr zu zahlen. Die Klassengebühr beträgt 220 S, sofern das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen umfaßt; für jede weitere Klasse erhöht sie sich um je 290 S.

(2) Vor der Registrierung einer Marke sind nach Aufforderung eine Schutzdauergebühr von 2000 S und ein Druckkostenbeitrag für die Veröffentlichung (§ 17 Abs. 5) zu zahlen (§ 72 Abs. 1).

(3) unverändert.

(4) Für den Antrag auf internationale Registrierung einer Marke nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. Nr. 400/1973, und dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. III Nr. 32/1999, beide in der jeweils geltenden Fassung, ist neben der an das Internationale Büro zu zahlenden Gebühr eine Inlandsgebühr von 1 200 S zu zahlen. Wird die internationale Registrierung sowohl nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken als auch nach dem Protokoll zum

Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beantragt, so ist jedenfalls nur eine Inlandsgebühr zu zahlen.

§ 20. (1) unverändert.

(2) unverändert.

(3) Bestehen Bedenken gegen die Zulässigkeit der Registrierung gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3, 4 oder 5, so ist auf Antrag des Anmelders vor der Abweisung mit Beschluß festzustellen, daß das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 registrierbar ist; ein solcher Beschluß kann mit Beschwerde (§ 36) angefochten werden.

§ 20. (1) ...

(2) ...

(3) Bestehen Bedenken gegen die Zulässigkeit der Registrierung wegen mangelnder Unterscheidungskraft (§ 1) oder auf Grund des § 4 Abs. 1 Z. 2, so ist auf Antrag des Anmelders vor der Abweisung mit Beschluß festzustellen, daß die Marke nur unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 oder des § 4 Abs. 2 registrierbar ist; ein solcher Beschluß kann mit Beschwerde (§ 36) angefochten werden.

§ 21. (1) Jede angemeldete Marke ist ferner vom Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit (§ 58a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259) darauf zu prüfen, ob sie prioritätsälteren Marken, die für Waren oder Dienstleistungen derselben Klasse registriert sind, gleich oder möglicherweise ähnlich ist (Ähnlichkeitsrecherche). Gleiche oder möglicherweise ähnliche Marken sind dem Anmelder mit dem Hinweis mitzuteilen, daß das angemeldete Zeichen im Fall der Zulässigkeit (§ 20 Abs. 2) registriert werden wird, sofern die Anmeldung nicht innerhalb der vom Patentamt gesetzten Frist zurückgenommen wird.

(2) unverändert.

§ 21a. International registrierte Marken (§ 2 Abs. 2), für die Schutz in Österreich beansprucht wird, sind, sofern die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind, innerhalb der für die Mitteilung der Schutzverweigerung offenstehenden Frist auf Ähnlichkeit zu prüfen. § 21 ist sinngemäß anzuwenden.

§ 22. (1) Auf Antrag hat das Patentamt jedermann schriftlich Auskunft darüber zu geben, ob ein bestimmtes Zeichen Marken, deren Waren und Dienstleistungen in die im Antrag bezeichneten Klassen fallen, möglicherweise gleich oder ähnlich (§ 14) ist. Für solche Auskünfte gilt § 21 Abs. 2. Wenn das Zeichen eine eingetragene Marke ist, genügt die Angabe der Registernummer.

§ 22. (1) Auf Antrag hat das Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit (§ 58a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259) jedermann schriftlich Auskunft darüber zu geben, ob ein bestimmtes Zeichen Marken, deren Waren und Dienstleistungen in die im Antrag bezeichneten Klassen fallen, gleich oder möglicherweise ähnlich ist. Für solche Auskünfte gilt § 21 Abs. 2. Wenn das Zeichen eine eingetragene Marke ist, genügt die Angabe der Registernummer. Sofern die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind, umfaßt diese Ähnlichkeitsrecherche auch angemeldete Zeichen, Gemeinschaftsmarken und

angemeldete Gemeinschaftsmarken.
 (2) unverändert.
 (3) Die Anträge unterliegen der Zahlung eines Entgelts, dessen Höhe im Patentblatt zu veröffentlichen ist (§ 79 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259).

(2) ...

(3) Die Anträge unterliegen der Zahlung einer Gebühr, deren jeweilige Höhe durch Verordnung des Präsidenten des Österreichischen Patentamtes festzusetzen ist. Bei der Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes ist der für die Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen.

(4) ...

§ 24. (1) Die durch Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, BGBl. Nr. 399/1973 in der jeweils geltenden Fassung, eingeräumten Prioritätsrechte sind ausdrücklich in Anspruch zu nehmen. Dabei sind der Tag der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, und das Land, in dem diese Anmeldung bewirkt worden ist, anzugeben (Prioritätserklärung). Ferner ist das Aktenzeichen dieser Anmeldung anzuführen.

§ 24. (1) Die auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen eingeräumten Prioritätsrechte sowie Prioritätsrechte gemäß Abs. 2 sind ausdrücklich in Anspruch zu nehmen. Dabei sind der Tag der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, und das Land, in dem diese Anmeldung bewirkt worden ist, anzugeben (Prioritätserklärung). Ferner ist das Aktenzeichen dieser Anmeldung anzuführen.

(2) Dem Anmelder steht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach dem Anmeldetag einer früheren Markenanmeldung, die bei einer Anmeldestelle eingereicht wurde, die nicht vom Geltungsbereich einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über die Anerkennung der Priorität erfaßt ist, für eine dieselbe Marke betreffende spätere Anmeldung im Inland das Recht der Priorität der früheren Markenanmeldung zu, wenn eine entsprechende Gegenseitigkeit mit dieser Anmeldestelle durch eine vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt zu verlautbarende Kundmachung festgestellt ist. Die Voraussetzungen und die Wirkungen dieses Prioritätsrechtes entsprechen denen des Artikels 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, BGBl. Nr. 399/1973.

Die bisherigen Abs. 2 bis 4 des § 24 erhalten die Bezeichnung Abs. 3 bis 5.

§ 25. (1) Marken, die auf einer inländischen oder einer ausländischen Ausstellung zur Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten Waren gebraucht werden, genießen einen Prioritätsschutz nach den Bestimmungen der §§ 26 und 27.

§ 25. (1) Marken, die auf einer inländischen oder einer ausländischen Ausstellung zur Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten Waren benutzt werden, genießen einen Prioritätsschutz nach den Bestimmungen der §§ 26 und 27.

(2) ...

(2) unverändert.

§ 26. (1) Der Schutz besteht nur, wenn der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten der Ausstellung die Begünstigung des Prioritätsschutzes für die Marken, die zur Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten Waren gebraucht werden, zuerkannt hat.

(2) unverändert.

(3) unverändert.

(4) unverändert.

§ 27. (1) unverändert.

(2) Werden gleiche oder ähnliche Waren, die mit gleichen oder ähnlichen Marken gekennzeichnet sind, gleichzeitig in den Ausstellungsraum eingebracht, so genießt jene Marke den Vorrang, deren Anmeldung zuerst erfolgt.

(3) unverändert.

(4) unverändert.

(5) unverändert.

§ 28. (1) Die Umschreibung der Marke, die Eintragung und Löschung von Lizenz- und Pfandrechten erfolgen auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten und Vorlage einer Urkunde. Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muß sie mit der ordnungsgemäß beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein. Die Eintragung und Löschung von Pfandrechten erfolgt auch auf gerichtliches Ersuchen.

(2) Rechtsstreitigkeiten über Rechte an Marken sowie die Verfahren auf Löschung (§§ 30 bis 34 und § 66), auf Übertragung (§ 30a) sowie auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a) sind auf Antrag im Markenregister anzumerken (Streitanmerkung).

(3) Im übrigen gelten § 43 Abs. 3, 4 und 7 und § 45 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß.

(4) Für jeden der im Abs. 1 erwähnten Anträge ist eine Gebühr im

§ 26. (1) Der Schutz besteht nur, wenn der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten der Ausstellung die Begünstigung des Prioritätsschutzes für die Marken, die zur Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten Waren gebraucht werden, zuerkannt hat.

(2) ...

(3) ...

(4) ...

§ 27. (1) ...

(2) Werden gleiche oder gleichartige Waren, die mit gleichen oder ähnlichen (§ 14) Marken gekennzeichnet sind, gleichzeitig in den Ausstellungsraum eingebracht, so genießt jene Marke den Vorrang, deren Anmeldung zuerst erfolgt.

(3) ...

(4) ...

(5) ...

§ 28. (1) Die Umschreibung der Marke, die Eintragung und die Löschung von Lizenzrechten erfolgen auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten und Vorlage einer Urkunde. Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muß sie mit der ordnungsgemäß beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein.

(2) Rechtsstreitigkeiten über Rechte an Marken sowie die Verfahren auf Löschung (§§ 30 bis 33c) und auf Übertragung (§ 30a) sind auf Antrag im Markenregister anzumerken (Streitanmerkung).

(3) Im übrigen gelten § 43 Abs. 3 und 4 und § 45 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259 in der jeweils geltenden Fassung, sinngemäß.

(4) Für jeden der in den Abs. 1 und 2 erwähnten Anträge ist eine Gebühr

im Ausmaß der Anmeldegebühr (§ 18 Abs. 1) zu zahlen.

(5) Die im Abs. 1 erwähnten Eintragungen sind auf Antrag in der amtlichen Bestätigung über die Registereintragung (§ 17 Abs. 3) zu vermerken.

(6) ...

§ 30. (1) Der Antrag auf Löschung einer Marke kann vom Inhaber einer für dieselben oder für gleichartige Waren oder Dienstleistungen früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke gestellt werden, wenn beide Marken gleich oder ähnlich (§ 14) sind.

(2) Der Antrag ist innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Kenntnis von der Benutzung der jüngeren eingetragenen Marke zu stellen. 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.

(3) ...

§ 30a. (1) Wer im Ausland durch Registrierung oder Gebrauch Rechte an einem Zeichen erworben hat, kann begehren, daß eine gleiche oder ähnliche

Ausmaß der Anmeldegebühr, für einen Antrag nach Abs. 2 eine Gebühr in Höhe von 330 S zu zahlen.

(5) Die im Abs. 1 erwähnten Eintragungen sind auf Antrag in der amtlichen Bestätigung über die Registereintragung (§ 17 Abs. 4) zu vermerken.

(6) unverändert.

§ 30. (1) Der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke kann die Löschung einer Marke begehren, sofern entweder

- 1.
- 2.

gebracht würde.

(2) Der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke, die im Inland bekannt ist, kann die Löschung einer Marke auch begehren, sofern die beiden Marken gleich oder ähnlich, aber für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Die Bekanntheit der älteren Marke muß spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, vorgelegen sein.

(3) Anträge nach Abs. 1 oder 2 sind abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der jüngeren eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. 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.

(4) Wird ein Löschungsantrag gemäß Abs. 2 auf eine ältere Gemeinschaftsmarke gestützt, so ist anstelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Europäischen Gemeinschaft nachzuweisen.

Der bisherige Abs. 3 des § 30 erhält die Bezeichnung Abs. 5.

§ 30a. (1) Wer im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an einem Zeichen erworben hat, kann begehren, daß eine gleiche oder

(§ 14), für dieselben oder für gleichartige Waren oder Dienstleistungen später angemeldete Marke gelöscht oder ihm übertragen wird, wenn deren Inhaber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ.

(2) ...

§ 31. (1) Die Löschung einer Marke kann begehren, wer nachweist, daß das von ihm für dieselben oder für gleichartige Waren oder Dienstleistungen geführte nichtregistrierte Zeichen bereits zur Zeit der Anmeldung der angefochtenen, seinem nichtregistrierten Zeichen gleichen oder ähnlichen (§ 14) Marke innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen seines Unternehmens gegolten hat, es sei denn, die Marke wurde vom Unternehmen, für das sie registriert wurde, mindestens ebenso lange unregistriert geführt wie vom Unternehmen des Antragstellers.

(2) Die Löschung einer solchen Marke muß innerhalb von fünf Jahren nach Beginn der Schutzdauer der Marke beantragt werden, es sei denn, die Marke war dem Inhaber zur Zeit ihrer Anmeldung oder Erwerbung (§ 11) als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens des Antragstellers bekannt oder mußte ihm bekannt gewesen sein.

(3) ...

§ 32. (1) Ein Unternehmer kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sein Name, seine Firma oder die besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine diesen Bezeichnungen ähnliche Bezeichnung (§ 14) ohne seine Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden ist (§ 12) und wenn die Verwendung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit einem der vorerwähnten Unternehmenskennzeichen des Antragstellers hervorzurufen.

ähnliche, für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen später angemeldete Marke gelöscht wird, wenn deren Inhaber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ.

(2) unverändert.

(3) Anstelle der Löschung nach Abs. 1 kann der Antragsteller begehren, daß ihm die Marke übertragen wird.

§ 31. (1) Die Löschung einer Marke kann begehren, wer nachweist, daß das von ihm für dieselben oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen geführte nichtregistrierte Zeichen bereits zur Zeit der Anmeldung der angefochtenen, seinem nichtregistrierten Zeichen gleichen oder ähnlichen Marke innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen seines Unternehmens gegolten hat, es sei denn, die Marke wurde vom Markeninhaber mindestens ebenso lange unregistriert geführt, wie vom Unternehmen des Antragstellers.

(2) Der Antrag ist abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Dies gilt nur für die Waren und Dienstleistungen, für die die eingetragene Marke benutzt worden ist, und auch nur dann, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bösgläubig vorgenommen worden ist.

(3) unverändert.

§ 32. (1) Ein Unternehmer kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sein Name, seine Firma oder die besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine diesen Bezeichnungen ähnliche Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden ist (§ 12) und wenn die Benutzung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit einem der vorerwähnten Unternehmenskennzeichen des Antragstellers hervorzurufen.

(2) Der Antrag ist abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Dies

gilt nur für die Waren und Dienstleistungen, für die die eingetragene Marke benutzt worden ist, und auch nur dann, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bösgläubig vorgenommen worden ist.

Der bisherige Abs. 2 des § 32 erhält die Bezeichnung Abs. 3.

§ 33a. (1) Jedermann kann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten oder gemäß § 2 Abs. 2 in Österreich Schutz genießenden Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt (§ 10a) wurde, es sei denn, daß der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

(2) Soweit Marken infolge gesetzlicher Beschränkungen des Verkehrs mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, nicht benutzt wurden, unterliegen sie der Löschung gemäß Abs. 1 nur dann nicht, wenn wegen der ernsthaften Benutzung des Zeichens im Ausland oder auf Grund anderer berücksichtigungswürdiger Umstände ein schutzwürdiges Interesse am Markenschutz in Österreich anzuerkennen ist.

(3) Auf eine Benutzung der Marke, die erst aufgenommen wurde, nachdem

- 1.
- 2.

kann sich der Markeninhaber jedoch nicht berufen, sofern der Lösungsantrag innerhalb von drei Monaten, nachdem es erstmals zu einer der unter Z 1 oder Z 2 erwähnten Handlungen gekommen war, überreicht wurde.

(4) Der Benutzung der Marke steht die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne daß dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, gleich.

(5) Die Benutzung (Abs. 1) ist vom Markeninhaber nachzuweisen.

(6) unverändert.

§ 34. (1) Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn der

(2) ...

§ 33a. (1) Jedermann kann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahre registrierten Marke begehren, soweit diese innerhalb der letzten fünf Jahre vor Überreichung des Lösungsantrages im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten in angemessenem Umfang kennzeichenmäßig (§ 13) gebraucht wurde, es sei denn, daß der Markeninhaber den Nichtgebrauch rechtfertigen kann.

(2) Soweit Marken infolge gesetzlicher Beschränkungen des Verkehrs mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie bestimmt sind, nicht gebraucht wurden, unterliegen sie der Löschung gemäß Abs. 1 nur dann nicht, wenn wegen des ernsthaften Gebrauches des Zeichens im Ausland oder auf Grund anderer berücksichtigungswürdiger Umstände ein schutzwürdiges Interesse am Markenschutz in Österreich anzuerkennen ist.

(3) Auf einen Markengebrauch, der erst aufgenommen wurde, nachdem

- a)
- b)

kann sich der Markeninhaber jedoch nicht berufen, sofern der Lösungsantrag innerhalb von drei Monaten, nachdem es erstmals zu einer der unter lit. a oder b erwähnten Handlungen gekommen war, überreicht wurde.

(4) Dem Gebrauch der Marke steht der Gebrauch eines ihr ähnlichen Zeichens (§ 14) gleich. Der Gebrauch für bestimmte Waren und Dienstleistungen wirkt auch für gleichartige Waren und Dienstleistungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

(5) Der Gebrauch (Abs. 1) ist vom Markeninhaber nachzuweisen.

(6) ...

§ 34. (Aufgehoben).

Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war.

(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1) zurück.

§ 35. (1) Im Patentamt ist zur Beschlußfassung und zu den sonstigen Erledigungen in allen Angelegenheiten des Markenschutzes, soweit sie nicht dem Präsidenten, der Beschwerdeabteilung oder der Nichtigkeitsabteilung vorbehalten sind, das nach der Geschäftsverteilung zuständige Mitglied der mit diesen Angelegenheiten betrauten Rechtsabteilung berufen.

(2) Die §§ 58 bis 61 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259 in der jeweils geltenden Fassung sind sinngemäß anzuwenden.

(3) Durch Verordnung des Präsidenten können Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten der Rechtsabteilung ermächtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckmäßig ist und die Ausbildung der ermächtigten Bediensteten (Sachbearbeiter) Gewähr für ordnungsgemäße Erledigungen bietet. Zur Fassung von Beschlüssen über die Schutzfähigkeit von Marken und die Zulässigkeit von Waren- und Dienstleistungszeichnungen können die Sachbearbeiter nicht ermächtigt werden. Die Sachbearbeiter sind an die Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitgliedes der Rechtsabteilung gebunden. Dieses kann Erledigungen jederzeit sich vorbehalten oder an sich ziehen.

(4) Gegen die Beschlüsse des Sachbearbeiters kann binnen einem Monat eine begründete Vorstellung an das zuständige Mitglied der Rechtsabteilung erhoben werden. Durch die rechtzeitige Vorstellung tritt der Beschluß des Sachbearbeiters außer Kraft.

§ 37. Über Anträge auf Löschung einer registrierten Marke (§§ 30 bis 33c) und über Anträge auf Übertragung (§ 30a) entscheidet die Nichtigkeitsabteilung.

§ 41. (1) ...

(2) ...

§ 35. (1) Im Patentamt ist zur Beschlußfassung und zu den sonstigen Erledigungen in allen Angelegenheiten des Markenschutzes sowie des Schutzes der geographischen Angaben und Ursprungszeichnungen nach dem VII. Abschnitt, soweit sie nicht dem Präsidenten, der Beschwerdeabteilung oder der Nichtigkeitsabteilung vorbehalten sind, das nach der Geschäftsverteilung zuständige Mitglied der mit diesen Angelegenheiten betrauten Rechtsabteilung berufen.

(2) Die §§ 58 bis 61 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259 sind sinngemäß anzuwenden.

(3) Durch Verordnung des Präsidenten können Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten der Rechtsabteilung ermächtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckmäßig ist und die Ausbildung der ermächtigten Bediensteten Gewähr für ordnungsgemäße Erledigungen bietet. Zur Fassung von Beschlüssen über die Schutzfähigkeit von Marken und die Zulässigkeit von Waren- und Dienstleistungszeichnungen können diese Bediensteten nicht ermächtigt werden. Sie sind an die Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitgliedes der Rechtsabteilung gebunden. Dieses kann Erledigungen jederzeit sich vorbehalten oder an sich ziehen.

(4) Gegen die Beschlüsse des nach Abs. 3 ermächtigten Bediensteten kann binnen einem Monat eine begründete Vorstellung an das zuständige Mitglied der Rechtsabteilung erhoben werden. Durch die rechtzeitige Vorstellung tritt der Beschluß außer Kraft.

§ 37. Über Anträge auf Löschung einer registrierten Marke (§§ 30 bis 34 und § 66), über Anträge auf Übertragung (§ 30a) sowie über Anträge auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a) entscheidet die Nichtigkeitsabteilung.

§ 41. (1) unverändert.

(2) unverändert.

(3) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Nichtigkeitsabteilung und Mitglieder des Obersten Patent- und Markensenates von der Mitwirkung bei diesem ausgeschlossen

- 1.
- 2.

(4) unverändert.

§ 42. (1) Im übrigen sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf das Verfahren die §§ 52 bis 56, 57b, 58a, 58b, 64, 66 bis 73, 79, 82 bis 86, 112 bis 126, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 erster Satz, §§ 129 bis 133 Abs. 2, §§ 134, 135, 137 bis 145, 165, 169 sowie 172a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß anzuwenden; die im § 132 Abs. 1 lit. b des Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der Anmeldegebühr (§ 18 Abs. 1).

(2) Die im § 17 Abs. 5, im § 28 Abs. 6 und im § 29 Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichungen erfolgen im Österreichischen Markenanzeiger. Die Bewilligung der Wiedereinsetzung ist im Österreichischen Markenanzeiger zu verlautbaren, wenn dadurch das Markenrecht wiederhergestellt wird.

(3) Bringt der belangte Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Gegenschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung ohne weiteres Verfahren antragsgemäß die gänzliche oder teilweise Löschung oder Übertragung der Marke zu verfügen oder die gänzliche oder teilweise Ungültigkeit der Marke nachträglich festzustellen. Wenn in einem Verfahren sowohl die Löschung als auch die Übertragung einer Marke beantragt wird, so hat die Nichtigkeitsabteilung, sofern sich aus dem Antrag nichts Gegenteiliges ergibt, die Übertragung zu verfügen.

§ 50. (1) unverändert.

(2) unverändert.

(3) unverändert.

(4) Der Wortlaut oder die Darstellung der angemeldeten Marke und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Anmeldezeitpunkt sind jedermann bekanntzugeben. Auskünfte und amtliche Bestätigungen darüber, wann, von wem, gegebenenfalls durch welchen Vertreter eine Marke angemeldet wurde, welches Aktenzeichen die Anmeldung trägt, welche

(3) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Nichtigkeitsabteilung und Mitglieder des Obersten Patent- und Markensenates von der Mitwirkung bei diesem ausgeschlossen

- 1.
- 2.

(4) ...

§ 42. (1) Im übrigen sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf das Verfahren die §§ 52 bis 56, 57b, 58a, 58b, 64, 66 bis 73, 79, 82 bis 86, 112 bis 126, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 erster Satz, §§ 129 bis 133 Abs. 2, §§ 134, 135, 137 bis 145, 169 sowie 172a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259 in der jeweils geltenden Fassung, sinngemäß anzuwenden; die im § 132 Abs. 1 lit. b des Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der Anmeldegebühr (§ 18 Abs. 1).

(2) Die im § 17 Abs. 4, im § 28 Abs. 6 und im § 29 Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichungen erfolgen im Österreichischen Markenanzeiger. Die Bewilligung der Wiedereinsetzung ist im Österreichischen Markenanzeiger zu verlautbaren, wenn dadurch das Markenrecht wiederhergestellt wird.

(3) Bringt der auf Löschung belangte Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Gegenschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung die begehrte Löschung der Marke oder Einschränkung des Waren- oder Dienstleistungszeichnisses ohne weiteres Verfahren zu verfügen.

§ 50. (1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) Der Wortlaut oder die Darstellung der angemeldeten Marke und das Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis sind jedermann bekanntzugeben. Auskünfte und amtliche Bestätigungen darüber, wann, von wem, gegebenenfalls durch welchen Vertreter eine Marke angemeldet wurde, welche Priorität beansprucht wird, welches Aktenzeichen die

prioritätsbegründende Anmeldung trägt, ob die Anmeldung noch in Behandlung steht sowie ob und wem das Recht aus ihr übertragen wurde, sind jedermann zu erteilen.

(5) Von der Einsichtnahme sind Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang betreffende Aktenanteile ausgenommen.

Priorität beansprucht wird, welches Aktenzeichen die prioritätsbegründende Anmeldung trägt, ob die Anmeldung noch in Behandlung steht sowie ob und wem das Recht aus ihr übertragen wurde, sind jedermann zu erteilen.

(5) Von der Einsichtnahme sind Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang betreffende Aktenanteile ausgenommen. Auf Antrag können bei Vorliegen eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder eines sonstigen berücksichtigungswürdigen Grundes auch Aktenanteile von der Einsicht ausgenommen werden, deren Offenlegung nicht zur Information der Öffentlichkeit erforderlich ist.

III. ABSCHNITT

Kennzeichnungsverletzungen

Da die §§ 51 bis 56 und § 59 inhaltlich und systematisch neu gefaßt wurden (vgl. §§ 51 bis 56 sowie §§ 58 bis 60c) und da der bisherige § 60 entfällt, wird von einer Gegenüberstellung Abstand genommen.

III. ABSCHNITT

Zivilrechtliche Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen

§ 51. Wer in einer der ihm aus einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt wird oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, kann auf Unterlassung klagen.

§ 52. (1) Der Markenverletzer ist zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden Zustandes verpflichtet.

(2) Der Verletzte kann insbesondere verlangen, daß auf Kosten des Verletzers die markenverletzenden Gegenstände sowie etwa vorhandene Vorräte von nachgemachten Marken (Eingriffsgegenstände) vernichtet und die ausschließlich oder vorzugsweise zur Herstellung markenverletzender Gegenstände dienlichen Werkzeuge, Vorrichtungen und anderen Hilfsmittel (Eingriffsmittel) für diesen Zweck unbrauchbar gemacht werden, soweit dadurch nicht in dingliche Rechte Dritter eingegriffen wird.

(3) Enthalten die im Abs. 2 bezeichneten Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel Teile, deren unveränderter Bestand und deren Benutzung durch den Beklagten das Ausschließungsrecht des Klägers nicht verletzen, so hat das Gericht diese Teile in dem die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung aussprechenden Urteil zu bezeichnen. Bei der Vollstreckung sind diese Teile, soweit es möglich ist, von der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung auszunehmen, wenn der Verpflichtete die damit verbundenen Kosten im voraus bezahlt.

(4) Zeigt sich im Exekutionsverfahren, daß die Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln größere Kosten als ihre Vernichtung erfordern würde, und

werden diese vom Verpflichteten nicht im voraus bezahlt, so hat das Exekutionsgericht nach Einvernahme der Parteien die Vernichtung dieser Eingriffsmittel anzuordnen.

(5) Kann der gesetzwidrige Zustand auf eine andere als die im Abs. 2 bezeichnete, mit keiner oder mit einer geringeren Wertvernichtung verbundene Art beseitigt werden, so kann der Verletzte nur Maßnahmen dieser Art begehren. Das bloße Entfernen der Marke von der Ware genügt allerdings nur, wenn eine andere Vorgehensweise zu unverhältnismäßigen Härten für den Verletzer führen würde.

(6) Statt der Vernichtung der Eingriffsgegenstände oder der Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln kann der Verletzte verlangen, daß ihm die Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel von ihrem Eigentümer gegen eine angemessene, die Herstellungskosten nicht übersteigende Entschädigung überlassen werden.

§ 53. (1) Der durch unbefugte Benutzung einer Marke Verletzte hat gegen den Verletzer Anspruch auf ein angemessenes Entgelt.

(2) Bei schuldhafter Markenverletzung kann der Verletzte anstelle des angemessenen Entgelts

- 1.
- 2.

verlangen.

(3) Unabhängig vom Nachweis eines Schadens kann der Verletzte das Doppelte des ihm nach Abs. 1 gebührenden Entgelts begehren, sofern die Markenverletzung auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruht.

(4) Der Verletzte hat auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die in keinem Vermögensschaden bestehenden Nachteile, die er durch die schuldhafte Markenverletzung erlitten hat, soweit dies in den besonderen Umständen des Falles begründet ist.

(5) Soweit derselbe Anspruch in Geld gegen mehrere Personen besteht, haften sie zur ungeteilten Hand.

§ 54. (1) Der Inhaber eines Unternehmens kann auf Unterlassung (§ 51) geklagt werden, wenn eine Markenverletzung im Betrieb seines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen wird oder droht. Er ist

zur Beseitigung (§ 52) verpflichtet, wenn er Eigentümer der Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel ist.

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes Entgelt begründende Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgelts (§ 53 Abs. 1) und zur Rechnungslegung (§ 55) nur den Inhaber des Unternehmens, es sei denn, daß dieser von der Markenverletzung weder wußte noch daraus einen Vorteil erlangt hat.

(3) Wird eine Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten schuldhaft begangen, so haftet, unbeschadet der Haftung dieser Personen, der Inhaber des Unternehmens nach § 53 Abs. 2 bis 4, wenn ihm die Markenverletzung bekannt war oder bekannt sein mußte.

§ 55. Im übrigen gilt § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit), § 149 (Urteilsveröffentlichung), § 151 (Rechnungslegung) und § 154 (Verjährung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß.

§ 56. Zur Sicherung der in diesem Abschnitt normierten Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 der Exekutionsordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen. Jedoch kann eine einstweilige Verfügung, die auf eine seit mehr als fünf Jahren eingetragene Marke gestützt wird, nur erlassen werden, wenn glaubhaft gemacht ist, daß der Lösungsgrund nach § 33a nicht vorliegt.

§ 58. (1) Hat der Inhaber einer älteren registrierten Marke die Benutzung eines jüngeren Kennzeichens im Inland während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er sich hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen, für die dieses jüngere Kennzeichen benutzt worden ist, nicht auf Grund seines älteren Rechts der Benutzung widersetzen, es sei denn, daß der Benutzer des jüngeren Kennzeichens bei Aufnahme der Benutzung bösgläubig war oder, sofern es sich bei dem jüngeren Kennzeichen um eine registrierte Marke handelt, deren Anmeldung bösgläubig vorgenommen wurde.

(2) Im Fall des Abs. 1 kann sich der Inhaber der jüngeren Marke oder der Benutzer des jüngeren Kennzeichens der Benutzung der älteren registrierten

Marke nicht widersetzen, obwohl diese ihm gegenüber nicht mehr geltend gemacht werden kann.

§ 59. (1) Wenn eine geschäftliche Kundgebung oder Mitteilung, in Ansehung deren ein Exekutionstitel auf Unterlassung im Sinne des § 51 vorliegt, in einem nicht der Verfügung des Verpflichteten unterliegenden Druckwerk erscheint, kann auf Antrag des betreibenden Gläubigers von dem zur Bewilligung der Exekution zuständigen Gericht an den Inhaber des mit dem Verlag oder der Verbreitung des Druckwerks befaßten Unternehmens (Herausgeber oder Eigentümer der Zeitung) das Gebot (§ 355 EO) erlassen werden, das fernere Erscheinen der Kundgebung oder Mitteilung in den nach Zustellung des Gebots erscheinenden Nummern, Ausgaben oder Auflagen des Druckwerks oder, wenn das Druckwerk nur diese Kundgebung oder Mitteilung enthält, seine fernere Verbreitung einzustellen.

(2) Diese Maßregel kann auch als einstweilige Verfügung im Sinne des § 382 EO nach Maßgabe der Bestimmungen der Exekutionsordnung auf Antrag einer gefährdeten Partei angeordnet werden. § 56 erster Satz ist anzuwenden.

(3) Auf den dem Antragsteller wegen Zuwiderhandlungen gegen das Gebot (§ 355 EO) zustehenden Schadenersatzanspruch ist § 53 Abs. 2 Z 1 und Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.

IV. ABSCHNITT

Marken und andere Kennzeichen ausländischer Unternehmen

IV. ABSCHNITT

Strafbare Kennzeichenverletzungen

§ 60. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr eine Marke verletzt, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in einer Weise, die geeignet ist, Verwechslungen im geschäftlichen Verkehr hervorzurufen, einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder ein diesen Bezeichnungen ähnliches Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen gemäß §10a unbefugt benutzt.

(3) Der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens ist zu bestrafen, wenn er eine im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung nach Abs. 1 oder 2 nicht verhindert.

(4) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 3 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen gehöriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 3 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Für die über die Organe verhängten Geldstrafen haftet der Inhaber des Unternehmens zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

(5) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Strafbestimmungen sind auf Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser Handlung abzulehnen.

§ 60a. (1) Die im § 60 bezeichneten Vergehen werden nur auf Verlangen des Verletzten verfolgt.

(2) Das Strafverfahren obliegt dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster Instanz.

(3) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 53 gelten die Bestimmungen des XXI. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631. Gegen den Anspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die Berufung zu.

§ 60b. Für das Strafverfahren bei Markenverletzungen und Kennzeichenverletzungen gelten § 52 dieses Bundesgesetzes (Beseitigung) sowie § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit) und § 149 (Urteilsveröffentlichung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß. Auf Strafverfahren bei Markenverletzungen ist auch § 57 (Vorfragen) anzuwenden.

§ 60c. Wer den Vorschriften einer auf Grund des § 9 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 1000 S oder mit Arrest bis zu einem Monat bestraft. Bei erschwerenden Umständen können diese Strafen auch nebeneinander verhängt werden. Im Fall der Verurteilung ist stets auf den Verfall der betreffenden Waren zu erkennen.

§ 61. (1) unverändert.

(2) unverändert.

§ 59. Wer den Vorschriften einer auf Grund des § 9 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 1000 S oder mit Arrest bis zu einem Monat bestraft. Bei erschwerenden Umständen können diese Strafen auch nebeneinander verhängt werden. Im Fall der Verurteilung ist stets auf den Verfall der betreffenden Waren zu erkennen.

§ 61. (1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt nur geltend machen, wenn er einen Vertreter hat, der die Erfordernisse des Abs. 1 erfüllt. Vor der Beschwerdeabteilung und vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes sowie vor dem Obersten Patent- und Markensenat kann er diese Rechte nur geltend machen, wenn er durch einen Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar vertreten ist.

(5) ...

(6) ...

(7) ...

(3) unverändert.

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt nur geltend machen, wenn er einen Vertreter hat, der die Erfordernisse des Abs. 1 erfüllt. Sofern sich Wohnsitz oder Niederlassung im EWR befinden, genügt allerdings die Bestellung eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten. Vor der Beschwerdeabteilung und vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes sowie vor dem Obersten Patent- und Markensenat kann, wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, Rechte jedenfalls nur geltend machen, wenn er durch einen Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar vertreten ist. Für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen des Patentamtes ist weder die Bestellung eines Vertreters noch eines Zustellungsbevollmächtigten erforderlich.

(5) unverändert.

(6) unverändert.

(7) unverändert.

§ 61a. Ergänzend zu § 83c JN gilt der Ort, an dem

1.

2.

3.

für die die Marke betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz oder Niederlassung eines Markeninhabers, der im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat.

§ 62. (1) Verbände mit Rechtspersönlichkeit können Marken anmelden, die zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen ihrer Mitglieder dienen sollen und zur Unterscheidung dieser Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen geeignet sind (Verbandsmarken).

§ 62. (1) Verbände mit Rechtspersönlichkeit, die wirtschaftliche Zwecke verfolgen, können, auch wenn sie ein zum Handelsverkehr mit Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen bestimmtes Unternehmen nicht besitzen, Marken anmelden, die in den Unternehmen ihrer Mitglieder zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen sollen (Verbandsmarken).

(2) Die juristischen Personen des öffentlichen Rechtes stehen den im Abs. 1 bezeichneten Verbänden gleich.

(2) Die juristischen Personen des öffentlichen Rechtes stehen den im Abs. 1 bezeichneten Verbänden gleich.

(3) Auf die Verbandsmarken finden die Vorschriften dieses Bundesgesetzes entsprechende Anwendung, soweit nicht in den §§ 63 bis 68

(3) Auf die Verbandsmarken finden die Vorschriften dieses Bundesgesetzes entsprechende Anwendung, soweit nicht im Abs. 4 und in den

etwas anderes bestimmt ist. Insbesondere treten auch die im § 4 Abs. 2 und § 31 dieses Bundesgesetzes und im § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, BGBl. Nr. 448, in der jeweils geltenden Fassung zugunsten nichtregistrierter Zeichen vorgesehene Rechtswirkungen ein, wenn ein Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder eines Verbandes gilt.

§§ 63 bis 67

etwas anderes bestimmt ist. Insbesondere treten auch die im § 4 Abs. 2 und § 31 dieses Bundesgesetzes und im § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, BGBl. Nr. 448, zugunsten nichtregistrierter Zeichen vorgesehene Rechtswirkungen ein, wenn ein Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder eines Verbandes gilt.

(4) Abweichend von Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Z 4 können Verbandsmarken ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Eine solche Marke berechtigt ihren Inhaber oder ein gemäß der Satzung allenfalls selbständig klaglegitimiertes Mitglied des Verbandes nicht dazu, einem Dritten die Benutzung dieser Zeichen oder Angaben im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, sofern diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht; insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geographischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entzogen werden.

§ 63. (1) Der Anmeldung der Verbandsmarke muß eine Satzung beigefügt sein, die über Namen, Sitz, Zweck und Vertretung des Verbandes, über den Kreis der zur Benutzung der Verbandsmarke Berechtigten, die Bedingungen der Benutzung, die Entziehung des Benutzungsrechtes bei Mißbrauch der Verbandsmarke und über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle der Verletzung der Verbandsmarke Auskunft gibt. Spätere Änderungen sind dem Patentamt mitzuteilen. Sie werden anderen gegenüber erst mit dem auf diese Mitteilung folgenden Tag wirksam. Die Satzung und ihre Änderungen sind in zwei Stücken vorzulegen. Die Einsicht in die Satzung steht jedermann frei.

(2) ...

§ 65. Das durch die Anmeldung oder durch die Registrierung der Verbandsmarke begründete Recht kann nicht auf einen anderen übertragen werden.

§ 63. (1) Der Anmeldung der Verbandsmarke muß eine Satzung beigefügt sein, die über Namen, Sitz, Zweck und Vertretung des Verbandes, über den Kreis der zur Benutzung der Verbandsmarke Berechtigten, die Bedingungen der Benutzung, die Entziehung des Benutzungsrechtes bei Mißbrauch der Verbandsmarke und über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle der Verletzung der Verbandsmarke Auskunft gibt. Bei Verbandsmarken nach § 62 Abs. 4 muß die Satzung darüber hinaus vorsehen, daß jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geographischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung enthaltenen Bedingungen für die Benutzung der Verbandsmarke entsprechen, Mitglied des Verbandes werden kann. Spätere Änderungen der Satzung sind dem Patentamt mitzuteilen. Sie werden anderen gegenüber erst mit dem auf diese Mitteilung folgenden Tag wirksam. Die Satzung und ihre Änderungen sind in zwei Stücken vorzulegen. Die Einsicht in die Satzung steht jedermann frei.

(2) unverändert.

§ 65. (1) Verbandsmarken können nur auf Verbände im Sinne des § 62 Abs. 1 oder 2 übertragen werden. Dem Umschreibungsantrag muß die Satzung des neuen Inhabers beigefügt sein. § 63 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Umschreibungsgebühr für Verbandsmarken beträgt das Vierfache der in § 18 Abs. 1 festgesetzten Anmeldegebühr.

§ 66. Unbeschadet der sonst für die Löschung von Marken geltenden Vorschriften (§ 62 Abs. 3) ist eine Verbandsmarke zu löschen,

- 1.
- 2.

einer Irreführung des geschäftlichen Verkehrs geeignet ist.

§ 66. Unbeschadet der sonst für die Löschung von Marken geltenden Vorschriften (§ 62 Abs. 3) ist eine Verbandsmarke zu löschen,

- 1.
- 2.

einer Irreführung des geschäftlichen Verkehrs geeignet ist, oder Personen, die nicht Mitglieder des Verbandes sind, überlassen wird.

§ 68. Auf Verbandsmarken von Verbänden, die ihren Sitz im Ausland haben, und von ausländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechtes (ausländische Verbandsmarken) finden die Bestimmungen der §§ 60 und 61 entsprechende Anwendung.

VII. ABSCHNITT

Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 208 vom 24. Juli 1992, S 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1068/97, ABl. Nr. L 156 vom 13. Juni 1997, S 10

§ 68. (1) Anträge auf Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung in das von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften geführte Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geographischen Angaben sowie Beilagen hierzu sind beim Patentamt in dreifacher Ausfertigung einzureichen.

(2) Für den Antrag ist eine Gebühr in Höhe von 8 000 S zu zahlen.

(3) Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes können Form und Inhalt des Antrages näher geregelt werden. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist auf möglichste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der Veröffentlichung des Antrages Bedacht zu nehmen.

(4) Entspricht der Antrag nicht den vorgeschriebenen Anforderungen, so ist der Antragsteller aufzufordern, die Mängel innerhalb einer bestimmten, auf Antrag verlängerbaren Frist zu beheben. Nicht verbesserte Anträge sind mit Beschluß zurückzuweisen.

(5) Von der im Abs. 2 festgesetzten Gebühr ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der Antrag gemäß Abs. 4 zurückgewiesen oder vor der Weiterleitung an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften zurückgezogen worden ist.

(6) Sofern in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, finden die übrigen Vorschriften dieses Bundesgesetzes auf die Verfahren gemäß diesem Abschnitt sinngemäß Anwendung.

§ 68a. (1) Ergibt die Prüfung, daß der Antrag die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts betreffend die gemeinschaftsweite Unterschutzstellung geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen erfüllt, so sind der Name und die Anschrift des Antragstellers, die geographische Angabe oder Ursprungsbezeichnung, die Art des zu kennzeichnenden Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels, bei Anträgen gemäß § 68c die Benennung des von der Änderung erfaßten Teils der Spezifikation, sowie ein Hinweis auf die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Abs. 2 im Patentblatt zu veröffentlichen. Andernfalls ist der Antrag mit Beschluß abzuweisen.

(2) Innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung kann von jedermann eine schriftliche Stellungnahme zum Antrag beim Patentamt eingebracht werden, welche in das amtliche Prüfungsverfahren miteinzubeziehen ist. Hierdurch erwirbt der Einschreiter weder Parteistellung noch Anspruch auf Kostenersatz. Ebensov wenig ist der Einschreiter vom Ergebnis des Prüfungsverfahrens in Kenntnis zu setzen. Verspätet eingebrachte Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt.

(3) Langen keine Stellungnahmen ein oder ergibt auch die auf Grund der eingelangten Stellungnahmen fortgesetzte Prüfung, daß der Antrag die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts betreffend die gemeinschaftsweite Unterschutzstellung geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen erfüllt, so ist der Antragsteller hiervon in Kenntnis zu setzen und der Antrag mit allen entscheidungsrelevanten Akteilen an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften weiterzuleiten. Andernfalls ist der Antrag mit Beschluß abzuweisen.

§ 68b. (1) Einsprüche gegen die beabsichtigte Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 sind innerhalb von drei Monaten ab der

diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften gemäß Art. 6 Abs. 2 dieser Verordnung beim Patentamt zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch sowie allfällige Beilagen müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein.

(2) Im Einspruch sind die Umstände, aus denen sich das berechnete Interesse des Einsprechenden ergibt, anzugeben.

(3) Verspätete oder nicht fristgerecht begründete Einsprüche sowie solche, die keine Ausführungen gemäß Abs. 2 enthalten, gelten als nicht erhoben. Dies ist dem Einsprechenden formfrei mitzuteilen. Diese Mitteilung oder ihr Unterbleiben ist für den Eintritt der Rechtswirkung ohne Belang.

(4) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Frist zur Vornahme der in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Handlungen findet nicht statt.

(5) Zuständige Behörde für Verfahren nach Art. 7 Abs. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ist das Patentamt.

§ 68c. Anträge auf Änderung der Spezifikation sind beim Patentamt einzureichen. Der § 68 Abs. 3, 4 und 6 sowie die §§ 68a und 68b sind sinngemäß anzuwenden.

§ 68d. In Verfahren nach diesem Abschnitt kann das Patentamt Stellungnahmen insbesondere von Bundesministerien, Gebietskörperschaften sowie von Verbänden, Organisationen und Institutionen der Wirtschaft einholen.

§ 68e. Wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, so hat das Patentamt in Verfahren nach den §§ 68 bis 68c Akteneinsicht zu gewähren sowie die Anfertigung von Abschriften zu gestatten. § 50 Abs. 2 bis 5 ist sinngemäß anzuwenden.

§ 68f. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr Handlungen vornimmt, die gegen Art. 8 oder 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 verstoßen, kann von der Verwendung der geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berechtigten oder von Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher Interessen von Unternehmern, soweit diese Vereinigungen Interessen vertreten, die durch die Handlung berührt werden, von der

Bundesarbeitskammer, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs oder vom Österreichischen Gewerkschaftsbund auf Unterlassung und, soweit ihm die Verfügung darüber zusteht, auch auf Beseitigung des den genannten Bestimmungen widerstreitenden Zustandes in Anspruch genommen werden. § 52 Abs. 2 bis 6 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Wird eine der im Abs. 1 genannten Handlungen schuldhaft vorgenommen, so stehen dem zur Verwendung der geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berechtigten Ansprüche in Geld in sinngemäßer Anwendung des § 53 Abs. 2, 4 und 5 zu.

(3) Der Inhaber eines Unternehmens kann gemäß Abs. 1 auf Unterlassung geklagt werden, wenn eine der im Abs. 1 genannten Handlungen im Betrieb seines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen wird oder droht. Er ist zur Beseitigung nach Abs. 1 verpflichtet, wenn er Eigentümer der Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel ist.

(4) Hat ein Bediensteter oder Beauftragter im Betrieb eines Unternehmens eine der im Abs. 1 genannten Handlungen schuldhaft vorgenommen, so kann der Inhaber des Unternehmens, unbeschadet einer allfälligen Haftung dieser Personen, auf Schadenersatz unter sinngemäßer Anwendung des § 53 Abs. 2 und 4 und auf Rechnungslegung in Anspruch genommen werden, wenn ihm die Rechtsverletzung bekannt war oder bekannt sein mußte.

§ 68g. (1) Zur Sicherung der in diesem Abschnitt normierten Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 EO bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

(2) Im übrigen sind § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit), § 149 (Urteilsveröffentlichung), § 151 (Rechnungslegung) und § 154 (Verjährung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, auf die zivilgerichtlichen Verletzungsverfahren nach diesem Abschnitt sinngemäß anzuwenden.

§ 68h. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr ohne Rechtfertigung durch das Vorliegen einer gemeinschaftsrechtlich anerkannten Ausnahmebestimmung für die Führung einer geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung eine solche Angabe oder Bezeichnung

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

“Nachahmung” oder dergleichen verwendet wird oder

ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) In gleicher Weise wird bestraft, wer gemäß Abs. 1 gekennzeichnete Waren feilhält, in den Verkehr bringt oder zu den genannten Zwecken einführt, ausführt oder besitzt.

(3) Der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens ist zu bestrafen, wenn er eine im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung nach den Abs. 1 oder 2 nicht verhindert.

(4) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 3 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen gehöriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 3 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Für die über die Organe verhängten Geldstrafen haftet der Inhaber des Unternehmens zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

(5) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Strafbestimmungen sind auf Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser Handlung abzulehnen.

§ 68i. (1) Die im § 68h bezeichneten Vergehen werden nur auf Verlangen eines zur Verwendung der geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berechtigten verfolgt.

(2) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 68f Abs. 2 gelten die Bestimmungen des XXI. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631. Gegen den Anspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die Berufung zu.

(3) Die Bestimmungen über die Beseitigung gemäß § 68f Abs. 1 dieses Bundesgesetzes sowie § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit) und § 149

(Urteilsveröffentlichung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, gelten im Strafverfahren sinngemäß.

§ 68j. (1) Für Klagen und einstweilige Verfügungen nach diesem Abschnitt sind ohne Rücksicht auf den Streitwert die Handelsgerichte zuständig.

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach diesem Abschnitt obliegt dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster Instanz.

VIII. ABSCHNITT

Gemeinschaftsmarken

§ 69. Anmeldungen für Gemeinschaftsmarken können gemäß Art. 25 Abs. 1b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 11 vom 14. Jänner 1994, S 1, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 3288/94 zur Umsetzung der im Rahmen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkünfte, ABl. Nr. L 349 vom 31. Dezember 1994, S 83, beim Patentamt eingereicht werden. Das Patentamt vermerkt auf der Anmeldung den Tag des Einlangens und leitet die Unterlagen ungeprüft innerhalb der im Art. 25 Abs. 2 dieser Verordnung vorgesehenen Frist von zwei Wochen an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) in Alicante weiter.

§ 69a. (1) Wurde für eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 34 oder 35 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 der Zeitrang einer in das Markenregister des Patentamtes eingetragenen Marke oder einer Marke, die auf Grund internationaler Registrierung in Österreich Schutz genießt, in Anspruch genommen und ist diese, den Zeitrang begründende Marke wegen Verzichts des Inhabers oder wegen nicht rechtzeitiger Erneuerung gelöscht worden, so kann, gestützt auf die Löschungstatbestände der §§ 30 bis 34 und des § 66, die Ungültigkeit der Marke nachträglich festgestellt werden.

(2) Anträge nach Abs. 1 sind gegen den eingetragenen Gemeinschaftsmarkeninhaber zu richten.

(3) Wird die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke nach Abs. 1 im Zusammenhang mit § 33a beantragt, so ist statt auf den im § 33a Abs. 1 und 6 genannten Tag der Antragstellung auf den

Wirksamkeitszeitpunkt der Löschung der den Zeitrang begründenden Marke wegen Verzichts des Inhabers oder wegen nicht rechtzeitiger Erneuerung abzustellen.

§ 69b. (1) Das Patentamt entscheidet über die Zulässigkeit [Art. 108 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94] eines gemäß Art. 109 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 übermittelten Antrages auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke.

(2) Der Antragsteller hat nach Aufforderung durch das Patentamt innerhalb einer auf Antrag verlängerbaren Frist von zwei Monaten

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

(3) Ergibt die Prüfung, daß gegen die Zulässigkeit der Umwandlung Bedenken bestehen, so ist der Antragsteller aufzufordern, sich binnen einer vom Patentamt bestimmten Frist zu äußern. Wird nach rechtzeitiger Äußerung oder nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Umwandlung festgestellt oder wurde der Aufforderung gemäß Abs. 2 nicht entsprochen, so ist der Umwandlungsantrag mit Beschluß zurückzuweisen.

§ 69c. (1) Der Antrag ist wie eine nationale Markenmeldung zu behandeln und mit Ausnahme des im Abs. 2 geregelten Falles auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die bereits als Gemeinschaftsmarke eingetragen war, so ist die Marke nicht auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

§ 69d. (1) Gemeinschaftsmarkengericht erster Instanz im Sinne des Art. 91 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 ist ohne Rücksicht auf den Streitwert das Handelsgericht Wien. In Rechtssachen, in denen das Gemeinschaftsmarkengericht für Klagen zuständig ist, kommt diesem auch die ausschließliche Zuständigkeit für einstweilige Verfügungen zu.

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen betreffend Gemeinschaftsmarken steht dem Landesgericht für Strafsachen Wien zu.

IX. ABSCHNITT

Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen

§ 70. (1) Ein Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung ist als solcher zu bezeichnen und hat die Nummer der internationalen Registrierung zu enthalten. Darüber hinaus sind innerhalb einer über Antrag verlängerbaren Frist von zwei Monaten

1.

Löschung im internationalen Register auf das Gebiet der Republik Österreich erstreckt hatte, und

2.

vorzulegen. Entspricht der Antrag nicht den genannten Voraussetzungen, ist er mit Beschluß zurückzuweisen.

(2) Der Antrag ist wie eine nationale Markenmeldung zu behandeln und mit Ausnahme des im Abs. 3 geregelten Falles auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

(3) Betrifft der Antrag eine internationale Registrierung, bei der zum Zeitpunkt der Löschung die Frist zur Schutzverweigerung gemäß Art. 5 Abs. 2 des Protokolls bereits ungenützt verstrichen ist, so ist die Marke nicht auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

Der bisherige VII. Abschnitt erhält die Bezeichnung X. Abschnitt, der bisherige § 69 erhält die Bezeichnung § 71 und lautet:

§ 71. (1) Wer auf dem Gebiet des Markenschutzes, ohne im Inland zur berufsmäßigen Parteienvertretung in solchen Angelegenheiten befugt zu sein, gewerbsmäßig

1.

2.

3.

4.

macht sich der Winkelschreiber schuldig und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 S zu bestrafen.

(2) Die Vertretung einer juristischen Person durch Angestellte einer anderen, mit ihr wirtschaftlich verbundenen juristischen Person gilt nicht als

§ 69. (1) Wer auf dem Gebiet des Markenschutzes, ohne im Inland zur berufsmäßigen Parteienvertretung in solchen Angelegenheiten befugt zu sein, gewerbsmäßig

1.

2.

3.

4.

macht sich der Winkelschreiber schuldig und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 S zu bestrafen.

Winkelschreiber. Den juristischen Personen sind andere Rechtsträger mit Ausnahme natürlicher Personen gleichgestellt.

(3) Die besonderen Vorschriften über die Behandlung der Winkelschreiber bei den ordentlichen Gerichten bleiben unberührt.

VIII. ABSCHNITT

§ 70. (1) Durch Verordnung können Druckkostenbeiträge sowie besondere Gebühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und Beglaubigungen sowie für Registerauszüge festgesetzt werden. Bei der Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes, der 1 200 S nicht übersteigen darf, ist der für die amtliche Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. Soweit die Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder Blätter abhängt, ist § 166 Abs. 10 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden.

(2) Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und Anträge, deren Bewilligung eine amtliche Veröffentlichung auf Grund einer das Markenrecht regelnden Vorschrift zur Folge hat, sind zurückzuweisen, wenn die hierauf entfallenden Gebühren oder Druckkostenbeiträge nicht gezahlt werden.

XI. ABSCHNITT

§ 72. (1) Durch Verordnung können Druckkostenbeiträge sowie besondere Gebühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und Beglaubigungen sowie für Registerauszüge festgesetzt werden. Bei der Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes, der 1 200 S nicht übersteigen darf, ist der für die amtliche Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. Soweit die Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder Blätter abhängt, ist § 166 Abs. 10 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden.

(2) Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und Anträge, deren Bewilligung eine amtliche Veröffentlichung auf Grund einer das Markenrecht regelnden Vorschrift zur Folge hat, sind zurückzuweisen, wenn die hierauf entfallenden Gebühren oder Druckkostenbeiträge nicht gezahlt werden.

XII. ABSCHNITT

Übergangsbestimmungen

§ 73. Auf vor dem 1. Jänner 1996 gutgläubig angemeldete Marken ist die Bestimmung des § 4 Abs. 1 Z 9 weder in der Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 20) noch im Lösungsverfahren gemäß § 33 anzuwenden.

§ 74. Der Lauf der im § 32 Abs. 2 genannten Fünfjahresfrist beginnt hinsichtlich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 bestehenden Ansprüche gegen den Inhaber einer vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 registrierten Marke mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes.

§ 75. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 eingereichte Anträge auf Löschung einer Marke gemäß § 33 in Verbindung mit den §§ 1, 3, 4, 7, 60 oder 66 sind diese Bestimmungen in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Wird nach dem Inkrafttreten des im Abs. 1 genannten Bundesgesetzes

ein Antrag auf Löschung einer vorher registrierten Marke gemäß § 33 eingereicht, so kann dieser Antrag nicht mehr auf § 33 in Verbindung mit §§ 1, 3, 4, 7, 60 oder 66 in der vor dem Inkrafttreten des in Abs. 1 genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung, sondern nur auf § 33 in Verbindung mit §§ 4, 7 oder 66 in der nach dem Inkrafttreten des in Abs. 1 genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung gestützt werden.

§ 76. Auf Anträge nach § 33a ist für die Beurteilung der bis zum 1. Jänner 1994 erfolgten Benutzung einer Marke § 33a in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§ 77. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 eingebrachte Klagen sind die Bestimmungen des III. Abschnittes in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Der Lauf der im § 58 genannten Fünfjahresfrist beginnt hinsichtlich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 bestehenden Ansprüche gegen den Inhaber einer vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 registrierten Marke oder den Benutzer eines Kennzeichens, dessen Benutzung vor diesem Zeitpunkt aufgenommen wurde, mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. Eine allfällig bereits eingetretene Verjährung bleibt von dieser Regelung unberührt.

IX. ABSCHNITT

Vollziehung und Inkrafttreten

§ 71. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

- 1.
- 2.
- 3.

XIII. ABSCHNITT

Schlußbestimmungen

§ 78. Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

§ 79. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes bestimmt wird, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 80. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

4.
5.

§ 72. (1) § 18 Abs. 1, 2 und 4, § 40 Abs. 1, §§ 42, 61, 69 Abs. 1, § 70 sowie die Überschrift des IX. Abschnittes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 418/1992 treten mit Beginn des vierten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 418/1992 folgenden Monats in Kraft.

- 5.

§ 81. (1) § 18 Abs. 1, 2 und 4, § 40 Abs. 1, §§ 42, 61, 69 Abs. 1, § 70 sowie die Überschrift des IX. Abschnittes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 418/1992 treten mit Beginn des vierten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 418/1992 folgenden Monats in Kraft.

(2) § 4 Abs. 1 Z 2, §§ 9, 10a, 16 Abs. 2, § 17 Abs. 4, §§ 18, 22 Abs. 3, §§ 26, 28 Abs. 2, §§ 30, 30a, 31 Abs. 3, §§ 32, 33, 33a Abs. 3 und 6, §§ 33b, 33c, 37, 42, 60 Abs. 1, § 62 Abs. 3, §§ 70, 71 und 72 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 773/1992 treten gleichzeitig mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft.

(3) § 2 Abs. 3, § 4 Abs. 1 Z 9, § 17 Abs. 2 Z 1, § 24 Abs. 1 sowie der VIII. Abschnitt mit Ausnahme des § 69d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1999 treten rückwirkend mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(4) § 17 Abs. 2 Z 2, § 18 Abs. 4 sowie der IX. Abschnitt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1999 treten mit dem Inkrafttreten des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken für die Republik Österreich, BGBl. III Nr. 32/1999 in Kraft.

Artikel II

Aufhebung von Kundmachungen

Mit dem Außerkrafttreten des § 60 des Markenschutzgesetzes 1970 in der Fassung BGBl. Nr. 109/1993 treten die Kundmachungen betreffend die Gegenseitigkeit nach dem Markenschutzgesetz gegenüber Malaya, BGBl. Nr. 79/1956, dem Iran, BGBl. Nr. 259/1958, Korea, BGBl. Nr. 183/1960, Thailand, BGBl. Nr. 203/1960, Peru, BGBl. Nr. 122/1961, den Bahamas-Inseln, BGBl. Nr. 149/1961, Kenya, BGBl. Nr. 151/1961, Venezuela, BGBl. Nr. 230/1961, den Philippinen, BGBl. Nr. 277/1962, Jamaika, BGBl. Nr. 62/1964, Indien, BGBl. Nr. 230/1964, Chile, BGBl. Nr. 238/1964, Panama, BGBl. Nr. 16/1965, Hongkong, BGBl. Nr. 271/1970, Singapur, BGBl. Nr. 50/1971, Kolumbien, BGBl. Nr. 542/1975, Bermuda, BGBl. Nr. 568/1978, Afghanistan, BGBl. Nr. 15/1979, den Cayman-Inseln, BGBl. Nr. 74/1981, Taiwan, BGBl. Nr. 476/1982, Bahrain, BGBl. Nr. 301/1983, Saudi-Arabien, BGBl. Nr. 58/1988, Liberia, BGBl. Nr. 455/1991, und den Vereinigten Arabischen Emiraten, BGBl. Nr. 108/1995, außer Kraft.

Artikel III

Änderungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Geographische Angaben

§ 8. (Aufgehoben).

§ 8. (1) Auf den Schutz geographischer Angaben im Sinne des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen), BGBl. Nr. 1/1995, Anhang 1C in der Fassung BGBl. Nr. 379/1995, sind, sofern sich ihr Schutz nicht aus sondergesetzlichen Regelungen ergibt, die §§ 1, 2, 4 und 7 unabhängig davon anzuwenden, ob die in diesen Bestimmungen genannten Handlungen zu Zwecken des Wettbewerbs getätigt wurden.

(2) Abs. 1 ist auch auf geographische Angaben zur Kennzeichnung der Herkunft von Dienstleistungen anzuwenden.

§ 9. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder eines Druckwerkes, für das § 80 des Urheberrechtsgesetzes nicht gilt, in einer Weise benützt, die geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(2) ...

(3) Der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens stehen registrierte Marken, ferner solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Unternehmens von anderen Unternehmen bestimmte Einrichtungen, insbesondere auch Ausstattungen von Waren, ihrer Verpackung oder Umhüllung und von Geschäftspapieren, gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens gelten.

§ 9. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma, die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder eines Druckwerkes, für das § 80 des Urheberrechtsgesetzes nicht gilt, oder eine registrierte Marke in einer Weise benützt, die geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(2) unverändert.

(3) Der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens stehen Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Unternehmens von anderen Unternehmen bestimmte Einrichtungen, insbesondere auch Ausstattungen von Waren, ihrer Verpackung oder Umhüllung und von Geschäftspapieren, gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens gelten.

(4) Ergänzend zu den nach diesem Bundesgesetz aus Verletzungen von Kennzeichenrechten nach den Abs. 1 und 3 erwachsenden Ansprüchen gelten § 150 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b (angemessene Entgelt und Herausgabe des Gewinns) sowie die §§ 151 (Rechnungslegung) und 152 Abs. 2 (Unternehmerhaftung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, in der jeweils geltenden Fassung, sinngemäß, § 1489 ABGB gilt für alle Ansprüche in Geld und den

Anspruch auf Rechnungslegung. Die Verjährung aller dieser Ansprüche wird auch durch die Klage auf Rechnungslegung unterbrochen.

(5) § 58 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, in der jeweils geltenden Fassung, ist hinsichtlich der in den Abs. 1 und 3 genannten Kennzeichen sinngemäß anzuwenden.

Übergangsbestimmungen

§ 42. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 gemäß § 9 eingebrachte Klagen ist dieses Bundesgesetz in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Der Lauf der im § 58 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 9 Abs. 5 geregelten Fünfjahresfrist beginnt hinsichtlich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 bestehenden Ansprüche gegen den Inhaber einer vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/1999 registrierten Marke bzw. eines vor diesem Zeitpunkt erworbenen Kennzeichenrechts mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. Eine allfällig bereits eingetretene Verjährung bleibt von dieser Regelung unberührt.

Inkrafttreten

§ 42. (Aufgehoben).

§ 44. § 8 tritt rückwirkend mit 1. Jänner