

**Markenartikelverband**

A-1030 Wien

Am Heumarkt 12

Telefon: 713 32 88

Telefax: 713 83 28

E-Mail: [office@mav.at](mailto:office@mav.at)

ZVR 235298037

**PER E-MAIL**

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

I/PR3 (Recht und Koordination)

Radetzkystraße 2

1030 Wien

[begutachtung@parlament.gv.at](mailto:begutachtung@parlament.gv.at)

16.8.2018

**Stellungnahme des MAV zum Entwurf zur Änderung des Markenschutzgesetzes 1970 und Patentamtgebührengesetzes GZ. BMVIT-17.501/0002-I/PR3/2018**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Österreichischer Verband der Markenartikelindustrie (MAV) erlaubt sich zum vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 und das Patentamtgebührengesetz geändert werden sollen Stellung zu nehmen.

Der MAV befürwortet die Umsetzung der MarkenRL in das österreichische Recht, wodurch Harmonisierung und Rechtssicherheit vorangetrieben und der österreichische Wirtschaftsstandort gestärkt wird. Der MAV vermisst im Entwurf und auch den Erläuterungen allerdings eine Bezugnahme auf die fakultative Möglichkeit der Einführung einer Bestimmung im Sinne des Art 10 Abs 6 MarkenRL und regt hiermit an, eine entsprechende Bestimmung in das österreichische MSchG einzuführen.

Ein 2017 im Auftrag des MAV erstelltes und in der Fachzeitschrift ÖBI publiziertes Gutachten<sup>1</sup> hat gezeigt, dass das österreichische Recht aktuell keine ausreichenden und vor allem keine rechtssicheren Möglichkeiten für Markeninhaber vorsieht, gegen beeinträchtigende Nennungen ihrer Marken ohne konkreten Waren- bzw Dienstleistungsbezug, etwa in der redaktionellen Berichterstattung, vorzugehen. Auf Basis der aktuellen österreichischen Rechtslage scheint ein Vorgehen nur im Ausnahmefall möglich, selbst wenn eine (grundrechtliche) Interessenabwägung im Ergebnis zugunsten des Markeninhabers ausfallen würde – insbesondere dort, wo die Markennennung zur Deckung des Informa-

<sup>1</sup> Woller/Hauer, Gift im Markenprodukt, ÖBI 2018, 4.

tionsinteresses der Bevölkerung nicht erforderlich ist und im Gegenzug die genannte Marke massiv geschädigt wird.

Dass derzeit eine Lücke vorliegt, wird insbesondere deutlich, wenn man den Schutz von Marken, die mit der Firma bzw einem Firmenbestandteil (also dem Namen) ihres Inhabers gleichlautend sind, jenen reiner "Produktmarken" gegenüberstellt. Erstere könnten allenfalls noch über das allgemeine Persönlichkeitsrecht (§ 16 ABGB) Anonymitätsschutz beanspruchen (und damit auch Schutz vor beeinträchtigender Nennung der mit ihrem Namen gleichlautenden Marke auch ohne Waren- oder Dienstleistungsbezug). Inhaber von Produktmarken können sich hingegen kaum auf ein Recht auf "Markenanonymität" berufen. Diese Schlechterstellung von Produktmarken(-inhabern) ist nicht sachgerecht.<sup>2</sup>

Art 10 Abs 6 MarkenRL (vormals Art 5 Abs 5 MarkenRL) sieht vor, dass die Mitgliedstaaten über den in der Richtlinie vorgesehenen und harmonisierten Schutz hinaus Bestimmungen über den Schutz von Marken gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen vorsehen können, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. § 10 Abs 6 MarkenRL lautet wörtlich:

*"Die Absätze 1, 2, 3 und 5 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."*

Die Wortfolge "geltende Bestimmungen" in der deutschen Sprachfassung der Richtlinie hindert den nationalen Gesetzgeber nicht daran, entsprechende Vorschriften auch nachträglich zu erlassen.<sup>3</sup> Dies stellen bereits die anderen Sprachfassungen der Richtlinie klar.<sup>4</sup> Auch die ErwGr lassen keinen Hinweis darauf erkennen, dass mit dieser Ausnahme lediglich die diesbezügliche Rechtslage vor Erlassen der RL "eingefroren" werden sollte. Im Gegenteil: ErwGr 18 der RL erläutert dazu, dass es sachgerecht sei, *"als Voraussetzung für eine Markenrechtsverletzung vorzusehen, dass die rechtsverletzende Marke oder das rechtsverletzende Zeichen im Geschäftsverkehr zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. Für die Benutzung eines Zeichens für andere Zwecke als die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen sollte das einzelstaatliche Recht maßgebend sein."*

---

<sup>2</sup> Woller/Hauer, aaO, 9.

<sup>3</sup> So zur wortgleichen Vorgängerbestimmung Art 5 Abs 5 RL 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken: Pöchhacker in Koppensteiner, Österreichisches und Europäisches Wirtschaftsprivatrecht II (1996) 167 f, der aber im Ergebnis über die generelle Nichtanwendbarkeit der RL auf nicht-kennzeichenmäßigen Gebrauch wiederum zur Zulässigkeit nationaler Vorschriften gelangt.

<sup>4</sup> Englisch: "[...] shall not effect provisions in any Member States [...]"; Französisch: "[...] n'affectent pas les dispositions applicables [...]"; vgl Woller/Hauer, aaO, 9.

Der RL-Gesetzgeber lässt den Mitgliedstaaten somit Handlungsspielraum bei der Umsetzung eines Schutzes registrierter Marken gegen ihre nicht waren- oder dienstleistungsbezogene Verwendung, und räumt ihnen damit die grundsätzliche Möglichkeit ein, einen solchen verstärkten Schutz der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer Marke gegenüber bestimmten Formen der Benutzung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen vorzusehen. Die Mitgliedstaaten können in diesem Bereich auf Rechtsvorschriften ganz verzichten, oder sie können unter den von ihnen festgelegten Voraussetzungen die Identität zwischen Zeichen und Marke, eine Ähnlichkeit oder irgendeinen anderen Zusammenhang verlangen.<sup>5</sup>

Vorbild dafür war das Benelux-Markenrecht<sup>6</sup>, das bereits vor der Harmonisierung eine vergleichbare Bestimmung zum Schutz der Marke vor beeinträchtigender Assoziation vorsah.<sup>7</sup> Mit der Umsetzung der MarkenRL führten die Benelux-Staaten (offenbar in Fortführung des bereits zuvor bestehenden erweiterten Schutzes) in Art 13 Teil A Abs 1 des einheitlichen Benelux-Markengesetzes die Bestimmungen der Art 5 Abs 1 und 2 (nunmehr Art 10 Abs 2) MarkenRL und zusätzlich eine Bestimmung ein, die Art 5 Abs 5 (nunmehr Art 10 Abs 6) MarkenRL entspricht.<sup>8</sup>

Da es um den Schutz von Marken vor überschießender Beeinträchtigung geht, bietet sich zur Vervollständigung des in Österreich derzeit unzureichenden Schutzes aus systematischer Sicht die Einführung einer Sonderbestimmung in das MSchG nach dem Vorbild des Art 10 Abs 6 (vormals Art 5 Abs 5) MarkenRL bzw des Art 13 Teil A Abs 1 des einheitlichen Benelux Markengesetzes an.

Dass in diesem Bereich Handlungsbedarf des Gesetzgebers besteht, hat auch das Münchener Max Planck Institut in seiner der EU-Markenrechtsreform vorangehenden Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System<sup>9</sup> ausgeführt: "*The current provision in Article 5 (5) TMD which allows Member States to provide for protection in cases where the allegedly infringing sign is used not for purposes of distinguishing goods or services should become mandatory.*" Der europäische Gesetzgeber hat es dann aber letztendlich weiterhin den nationalen Gesetzgebern überlassen, diesen Schutz umzusetzen, indem er auf eine zwingende Harmonisierung verzichtet hat, es aber den Mitgliedstaaten weiterhin freistellt, entsprechende nationale Regelungen zu erlassen.

---

<sup>5</sup> EuGH 21.11.2002, C-23/01, *Robelco*, Rz 31, 35.

<sup>6</sup> Das gemeinsame Benelux-Markenrecht diente in vielerlei Hinsicht als Vorbild für die EU-weite Harmonisierung des Markenrechts sowie dessen spätere Auslegung; vgl EuGH 14.9.1999, C-375/97, *Chevy*; EuGH 6.10.2009, C-301/07, *PAGO*.

<sup>7</sup> EuGH 21.11.2002, C-23/01, *Robelco*, Rz 7; *Edenborough/Elias* in *Gielen/v Bomhard*, Concise European Trademark and Design Law (2011); SA GA *Colomer* 21.3.2002, C-23/01, *Robelco*, Rz 32; vgl *Gielen*, The Relevance of "Association" for Trademark Conflicts, in *v Bomhard/Pagenberg/Schennen, FS v Mühlendahl* (2005) 207 (209 f).

<sup>8</sup> EuGH 21.11.2002, C-23/01, *Robelco*, Rz 9.

<sup>9</sup> Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15.2.2011, 102, 220, 265.

In Anbetracht der im erwähnten Gutachten<sup>10</sup> aufgezeigten Rechtsunsicherheiten auf Basis der aktuellen österreichischen Rechtslage und zur Ergänzung des Markenschutzsystems ersucht der MAV nicht zuletzt auch zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts den Gesetzgeber von der in Art 10 Abs 6 MarkenRL gebotenen Möglichkeit Gebrauch zu machen, eine entsprechende Bestimmung in das österreichische Markenschutzgesetz aufzunehmen. Die derzeit anstehende Novelle zur Umsetzung der EU-Markenrechtsreform bietet die ideale Gelegenheit dafür.

Mit freundlichen Grüßen



Mag. Günter Thumser  
Geschäftsführer

---

<sup>10</sup> *Woller/Hauer, aaO.*