

Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2
1030 Wien

per E-Mail: pr3@bmvit.gv.at
legistik@patentamt.at
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at

ZI. 13/1 18/111

BMVIT-17.501/0002-I/PR3/2018

**BG, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 und das Patentamtsgebührengesetz
geändert werden**

Referent: Dr. Egon Engin-Deniz, Rechtsanwalt in Wien

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) dankt für die Übersendung
des Entwurfes und erstattet dazu folgende

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

I. Entwurf zur Änderung des MSchG

Die geplante MSchG-Novelle dient der Umsetzung der RL (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (in der Folge „MarkenRL“) und bezweckt die Anpassung des MSchG an die unionsweit gültigen Harmonisierungsvorgaben. Durch die Umsetzung der MarkenRL wird das MSchG nicht nur mit dem europäischen Rechtsrahmen in größeren Einklang gebracht, sondern zugleich auch modernisiert, so dass insgesamt die geplante MSchG-Novelle zu begrüßen und als gelungen zu bezeichnen ist.

1. § 1 MSchG

§ 1 MSchG in der vorgeschlagenen Fassung übernimmt wortident die Markendefinition aus Art 3 MarkenRL. Die grafische Darstellbarkeit wird als überholt angesehen, so dass künftig jede Darstellung mittels allgemein verfügbarer Technologie genügt, soweit sie klar, präzise, in sich geschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist (ErwGr 13 MarkenRL und EuGH 25.01.2003, C-273/00). Durch die Erweiterung des Markenbegriffs wird vom europäischen sowie nationalen Gesetzgeber die Registrierung neuer Markenformen (zB Multimediamarken, Mustermarken, fluide Marken) ermöglicht bzw erweitert.



Diese Novellierung von § 1 MSchG wird zwar die Registrierung nicht-konventioneller Marken erleichtern, doch zu einer wesentlichen Erweiterung der Markenformen wird die Abkehr vom Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nicht führen. Vielmehr bringt die Neufassung von § 1 MSchG eine Kodifizierung der bisherigen Rechtsprechung. Beispielsweise konnten schon bisher Mustermarken markenrechtlichen Schutz erlangen (vgl. Unionsmarke 000377580, „Burberry Muster“, Registrierdatum 21.06.1999), so gesehen stellen Mustermarken keine neue Markenform dar. Durch die künftige Rechtslage wird jedoch die Darstellungsform zeitgemäßer und das Eintragungsverfahren bzgl. unkonventioneller Marken für den Markenanmelder vereinfacht werden.

Aller Voraussicht nach wird daher die Abkehr vom Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nicht die Registrierung von Geruchs- oder Geschmacksmarken ermöglichen, weshalb auch die Erwartungen in dieser Hinsicht zu dämpfen sind. Dies ist damit zu begründen, dass derzeit keine allgemein verfügbare Technologie existiert, mit deren Hilfe der Gegenstand des Markenschutzes klar und eindeutig bestimmt werden kann.¹

Auch das österreichische Patentamt wird nicht umhinkommen, im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Mittel Richtlinien zur Anwendung der neuen Markendefinition zu erlassen. Eine Orientierung an den Prüfungsrichtlinien des EUIPO, sowie eine Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedstaaten wird empfohlen (Erwägungsgrund 39 der MarkenRL).

2. § 4 MSchG

2.1. § 4 Abs 1 Z 1 lit c MSchG

Die vorgeschlagene Änderung beruht nicht auf der MarkenRL, stattdessen macht hierbei der österreichische Gesetzgeber von der Option in Art 6 Abs 1 lit c PVÜ Gebrauch und schränkt das absolute Eintragungshindernis bei Übernahme eines Zeichens einer internationalen Organisation in die Darstellung der Marke ein. Diese Änderung ist für Markenanmelder, die nicht selbst Träger des betreffenden Zeichens sind, grundsätzlich vorteilhaft, da nun Zeichen von internationalen Organisationen nicht *per se* vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Schon bisher ging die Eintragungspraxis aber davon aus, dass nur eine (relativ) genaue Darstellung des Zeichens ein Eintragungshindernis darstellt. Mit gravierenden Änderungen der Eintragungspraxis ist mit dieser Gesetzesänderung nicht zu rechnen. Weiterhin ausgeschlossen muss die Registrierung bleiben, wenn in Hinblick auf die geschützten Waren und Dienstleistungen Irreführungsgefahr des Publikums besteht.

2.2. § 4 Abs 1 Z 6 MSchG

Durch die Einfügung der Worte „*oder einem anderen charakteristischen Merkmal*“ wird Art 4 Abs 1 lit e MarkenRL umgesetzt und die Anwendbarkeit des Eintragungshindernisses im Hinblick auf die potentielle Zunahme von unkonventionellen Marken erweitert. Dies ist legislativ nicht optimal gelöst, denn bislang bezog sich das Registrierungshindernis des § 4 Abs 1 Z 6 MSchG ausschließlich auf dreidimensionale Marken („Formmarken“). Nunmehr wird durch die bloße Einbettung der genannten Wortfolge das Registrierungshindernis der Z 6 auf weitere (oder alle?) Markenformen erweitert. Zwar wurde die Formulierung des

¹ Vgl. hierzu EUIPO, Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken, Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 2 Art 7 Abs 1 lit a UMV, 14ff.

Eintragungshindernisses aus der Richtlinie wortgleich übernommen, dennoch sollte im Sinne der Erwägungsgründe der MarkenRL klargestellt werden, dass nur die neuen Markenformen, bei denen der Anmelder nicht auf die graphische Darstellbarkeit abstellt, von diesem Registrierungshindernis erfasst sein sollen.

Auch die Formulierung „*charakteristisches Merkmal*“, welche allerdings aus der MarkenRL selbst stammt, ist leider vage und führt uU dazu, dieses Eintragungshindernis zu weit auszulegen. Zwar verfolgt der europäische – und damit auch der nationale Gesetzgeber – einen richtigen Weg, nämlich eine Flexibilisierung dieses Eintragungshindernisses, um dem Freihaltebedürfnis auch für mögliche neue Markenformen gerecht zu werden. Dieser Schritt war im Hinblick auf die Erweiterung der Markendefinition in § 1 MSchG notwendig. Die Frage, welche charakteristischen Merkmale bei einer nicht-konventionellen Marke, die nicht zugleich aus einer Form(marke) besteht, ihr einen wesentlichen Wert verleihen soll (Art 4 Abs 1 lit e) i) MarkenRL), kann nur die Rechtsprechung einzelfallbezogen klären, sind doch solche Konstellationen derzeit kaum vorstellbar. Anders ist dies in den Fällen von i) und ii), weil es hier um die technische Funktionalität oder um den Wert der Ware selbst geht.

2.3. § 4 Abs 1 Z 9 bis 12 MSchG

Mit dieser Erweiterung der absoluten Eintragungshindernisse werden Art 4 Abs 1 lit i bis l MarkenRL umgesetzt. Diese Novellierung bewirkt eine notwendige Abgrenzung im Verhältnis der Markenrechte zu den sonstigen Kennzeichenrechten.

3. § 10 MSchG

3.1. § 10 Abs 2 MSchG

Mit dieser Änderung wird nun normiert, dass der Schutz der bekannten Marke geltend gemacht werden kann, sowohl, wenn die Waren/Dienstleistungen gleich oder ähnlich sind, als auch, wenn dies nicht der Fall ist. Damit wurde die bisherige Praxis und Rechtsprechung auch im MSchG berücksichtigt.

3.2. § 10 Abs 2a MSchG

Die vorgeschlagene Fassung übernimmt im Wesentlichen den Wortlaut von Art 10 Abs 4 MarkenRL und begründet ein neues Verbot des Markeninhabers für rechtsverletzende Waren im Transit. Trotz der zum Teil kritischen Stimmen aus der Lehre, die in Art 10 Abs 4 MarkenRL eine Extraterritorialisierung des Markenschutzes erkennen wollen, ist diese Änderung zu befürworten, zumal der Einwand der „Transitware“ oft missbräuchlich erhoben wird und (unrichtige) Zolldeklarationen des zollrechtlichen Anmelders den Umstand verbergen sollen, dass die rechtsverletzende Ware letztlich doch zum freien Warenverkehr in der EU bestimmt ist.

Allerdings besteht eine legistische Unklarheit, die auf Art 10 Abs 4 MarkenRL selbst zurückzuführen ist: § 10 Abs 2a MSchG bezweckt die Rechtsverfolgung von offensichtlichen Rechtsverletzungen, weshalb nur Zeichen erfasst sind, die mit der eingetragenen Marke „*gleich oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von der eingetragenen Marke zu unterscheiden*“ sind. Der Begriff „*wesentliche Aspekte*“ einer eingetragenen Marke ist sowohl dem europäischen als auch dem österreichischen Markenrecht bisher fremd.

Die Gründe, weshalb der europäische Gesetzgeber diese Terminologie gewählt hat, sind nicht nachvollziehbar, denn die Einteilung in Gleichheit/Identität und Ähnlichkeit

von Marken gilt durchaus als bewährtes System. Dass sich Zeichen nun künftig auch in „ihren wesentlichen Aspekten unterscheiden“ können, wird eine Rechtsunsicherheit mit sich bringen, da nicht eruiert werden kann, ab welchem Grad der Ähnlichkeit dieses Kriterium erfüllt sein wird. Die notwendige Aufklärung hinsichtlich der heranzuziehenden Beurteilungskriterien wird aller Voraussicht nach Gegenstand höchstgerichtlicher (europäischer) Rechtsprechung sein. Richtig interpretiert wird hier wohl auch ein geringerer Grad der Zeichenähnlichkeit genügen, um die Bestimmung anzuwenden.

3.3. § 10 Abs 2b MSchG

Zu begrüßen ist, dass der österreichische Gesetzgeber die missverständliche Wortwahl in Art 11 MarkenRL nicht übernommen (nach Art 11 lit a „*angebracht werden kann*“ und nach Art 11 lit b „*angebracht wird*“) und die umfassendere Option im Einklang mit ErwGr 26 MarkenRL gewählt hat. Die einheitliche Verwendung der Wortfolge „*angebracht wird*“ ist daher gutzuheißen.

4. **§ 10a MSchG**

Die Änderungen in § 10a MSchG entsprechen allesamt dem Wortlaut von Art 10 Abs 3 und Art 16 Abs 5 MarkenRL. Lediglich bei § 10a Abs 2 MSchG ist in der Textgegenüberstellung ein redaktioneller Fehler unterlaufen, da nach Z 1 die Z 2 wohl irrtümlich ausgelassen wurde. Nach dem Strichpunkt am Ende des ersten Satzes der Z 1 müsste es heißen: „2. *das Anbringen der Marke...*“.

5. **§ 14 MSchG**

Durch das Hinzufügen von § 14 Abs 3 und 4 MSchG wird Art 25 MarkenRL umgesetzt. Zwar ist die Harmonisierung des Markenrechts im Allgemeinen zu begrüßen, doch hierbei führt die Umsetzung der MarkenRL zu einer erheblichen Schwächung der Lizenznehmerrechte. Denn der Lizenznehmer kann nach Umsetzung von Art 25 MarkenRL ein Verletzungsverfahren grundsätzlich nur noch mit Zustimmung des Lizenzgebers anhängig machen. Künftig kann der ausschließliche/exklusive Lizenznehmer nur dann selbständig klagen, wenn der Markeninhaber nach ausdrücklicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Verletzungsklage erhebt. Bisher war der ausschließlich/exklusive Lizenznehmer selbständig klagebefugt, da ihm ein quasi-dingliches Recht mit der Lizenz eingeräumt wurde.

Durch die Umsetzung von Art 25 MarkenRL werden die Rechte des ausschließlichen/exklusiven Lizenznehmers (zumindest wenn ihm nicht schon im Lizenzvertrag selbst die Klagelegitimation eingeräumt wurde) an die des einfachen Lizenznehmers angeglichen. Dies entspricht zwar dem Wortlaut der MarkenRL, doch ist die MarkenRL in diesem Punkt nach Ansicht des ÖRAK nicht als zwingende Bestimmung, sondern als Mindeststandard zu sehen, sodass man zum ausschließlichen Lizenznehmer die alte Rechtslage hätte beibehalten können. Leider schweigen dazu die MarkenRL ebenso wie die ErlRV.

Dass der österreichische Gesetzgeber die Richtlinienformulierung „*nach förmlicher Aufforderung*“ nicht übernommen hat und stattdessen von „*ausdrücklicher Aufforderung*“ spricht, ist nicht verständlich. Gewiss ist die Richtlinienformulierung unbestimmt, schließlich stellt sich die Frage, welche Formvorschrift zu erfüllen wäre,

wenn mit „*förmlich*“ überhaupt eine Formgebundenheit gemeint sein sollte. Dennoch sollte in diesem Fall nicht vom Richtlinienwortlaut abgewichen werden, zumal dem Adjektiv „*ausdrücklich*“ eine gänzlich andere Bedeutung zukommt als „*förmlich*“. Wie die „*förmliche Aufforderung*“ gem Art 25 Abs 3 MarkenRL schlussendlich auszulegen ist, obliegt der alleinigen Zuständigkeit des EuGHs und nicht dem nationalen Gesetzgeber. Eine Angleichung an den Richtlinienwortlaut ist daher zu empfehlen.

Weiters wurde die Umsetzung von Art 26 MarkenRL gänzlich unterlassen. Nach Art 26 MarkenRL gelten die Richtlinien-Bestimmungen zu Lizenzen ebenso für bloße Markenmeldungen. Daher ist eine Adaptierung des Wortlauts in § 14 Abs 1 MSchG dahingehend erforderlich, dass auch die angemeldete Marke Gegenstand eines Lizenzvertrages sein kann.

6. § 29b Abs 3a MSchG

Art 43 Abs 3 MarkenRL sieht eine Cooling-Off-Phase im Widerspruchsverfahren vor, die mindestens 2 Monate beträgt. § 29b Abs 3a MSchG setzt diese Bestimmung um und ermöglicht eine Cooling-Off-Phase von maximal 6 Monaten.

Selbstverständlich ist jede gütliche Einigung der Streitparteien zu unterstützen. Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass der Sinn des österreichischen Widerspruchsverfahrens in seiner Schnelligkeit und Effizienz liegt, so hat das österreichische Widerspruchsverfahren einen ähnlichen Charakter wie ein Provisorialverfahren. Aus diesem Blickwinkel erscheint die vorgeschlagene Cooling-Off-Phase von maximal 6 Monaten zu lange. Eine Cooling-Off-Phase von maximal 3 Monaten sollte für den Zweck einer gütlichen Einigung ausreichend sein, ohne die Schnelligkeit und Effizienz des Widerspruchsverfahrens zu beeinträchtigen.

7. § 30a MSchG

Zu begrüßen ist, dass durch die Novellierung von § 30a MSchG der Lösungsgrund nicht bloß auf Sachverhalte mit Auslandsbezug anzuwenden ist, sondern auch für Inlandssachverhalte geöffnet wird. Dies entspricht Art 5 Abs 3 lit b MarkenRL und hält damit auch die bisherige österreichische Praxis fest, die – allerdings vor Inkrafttreten des Lösungsgrundes der bösgläubigen Markenmeldung nach § 34 MSchG – den Tatbestand der Agentenmarke auch auf reine Inlandssachverhalte ausdehnte².

Die MarkenRL schweigt allerdings zur Frage, ob nur ein identes oder auch ein bloß ähnliches Markenrecht nach dieser Bestimmung gelöscht werden darf. Ebenso wird die Frage offengelassen, ob die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistung eine Voraussetzung für die Löschung ist. Werden diese Fragen noch in § 30a MSchG in der derzeit geltenden Fassung behandelt, so schweigt § 30a MSchG in der vorgeschlagenen Fassung dazu. Diese Klarstellungen sind jedoch geboten, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. In diesem Punkt wird daher nahegelegt, den bisherigen Gesetzeswortlaut für Auslandssachverhalte beizubehalten, welcher der MarkenRL nicht widerspricht.

8. § 32b und § 32c MSchG

² OGH 07.03.1995, 4Ob21/95, Die Mooskirchner, ÖBI 1996, 32.

Ebenso zu begrüßen ist, dass der österreichische Gesetzgeber von der Option in Art 5 Abs 4 lit b MarkenRL Gebrauch gemacht hat und nun Löschungstatbestände aufgrund von Unterlassungsansprüchen aus dem Urheberrecht sowie Musterrecht eingeführt hat.

9. § 34a Abs 2 MSchG

§ 34 Abs 2 MSchG sieht vor, dass „*unter geeigneten Umständen*“ keine Löschung einer Marke aufgrund eines relativen Nichtigkeitsgrunds erfolgen muss, wenn der Inhaber der älteren Marke oder Inhaber des älteren Rechts der Eintragung zustimmt. Diese Bestimmung setzt im Wesentlichen wörtlich Art 5 Abs 5 MarkenRL um, der ebenso die unbestimmte Wortfolge „*unter geeigneten Umständen*“ beinhaltet. Eine Klarstellung was unter der Terminologie „*unter geeigneten Umständen*“ im Lösungsverfahren zu verstehen ist, ist zu empfehlen. Die derzeitige vorgeschlagene Fassung mag zwar mit der MarkenRL konform sein, doch sie bringt dem Rechtsanwender Unsicherheiten in der Rechtsauslegung mit sich. Sinnvoll ausgelegt liegen geeignete Umstände immer dann vor, wenn kein Rechtsmissbrauch durch den Inhaber der älteren Marke erkennbar ist.

10. § 61 Abs 1 MSchG

Der österreichische Gesetzgeber macht von der Option in Art 50 MarkenRL Gebrauch und erlaubt auch Parteienvertreter vor dem ÖPA aufzutreten, die einen Wohnsitz bzw Niederlassung im EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben. Diese Auflockerung ist zu befürworten, da damit die oftmals grenzübergreifende Markenrechtspraxis berücksichtigt wird.

II. Entwurf zur Änderung des Patentamtsgebührengesetzes

Eine niedrige finanzielle Zugangsschranke zum Rechtsschutzsystem für Marken trägt wesentlich zur Rechtsdurchsetzung bei. Daher ist die Senkung der Verfahrensgebühr für Nichtigkeitsanträge zu begrüßen.

Im Übrigen bestehen keine legislativen Einwendungen des ÖRAK.

Wien, am 17. August 2018

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG


Dr. Rupert Wolff
Präsident

