

An das Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie

Via E-Mail an: pr3@bmvit.gv.at; legistik@patentamt.at
CC an: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at

Wien, den 17. August 2018

**Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 und das
Patentamtsgebührengesetz geändert werden (Geschäftszahl: BMVIT-17.501/0002-
I/PR3/2018)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Österreichische Patentanwaltskammer dankt für die Zusendung des Entwurfs und erstattet
hierzu folgende

Stellungnahme:

A. Markenschutzgesetz

I. Allgemeines

Die Österreichische Patentanwaltskammer erachtet den vorliegenden Entwurf als sehr gelungene Basis für die Umsetzung der Richtlinie 2015/2436/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenRL).

Auch wenn die MarkenRL in weiten Teilen äußerst konkrete, dem nationalen Gesetzgeber kaum Umsetzungsspielraum lassende Bestimmungen enthält, so ist die konkrete Umsetzung – aufgrund der völlig unterschiedlichen Systematik der MarkenRL im Vergleich zu MSchG – doch alles andere als eindeutig vorgezeichnet. Die demnach herausfordernde Aufgabe der Umsetzung im nationalen Recht ist grundsätzlich sehr gut gelungen, wobei

nach Ansicht der Patentanwaltskammer insbesondere folgende zwei Aspekte zwingend einer Überarbeitung bedürfen:

- **§ 10a MSchG:** Im vorgeschlagenen § 10a MSchG werden rechtserhaltende und rechtsverletzende Benutzungshandlungen vermengt, was sowohl hinsichtlich rechtserhaltender als auch rechtsverletzender Benutzungshandlungen zu widersinnigen Ergebnissen führen würde;
- **§ 51 MSchG:** Die – *die* wesentliche Neuerung der MarkenRL darstellenden Zwischenrechte – können gemäß dem Entwurf lediglich gegen den Unterlassungsanspruch eingewendet werden. Richtlinienkonform müssen Zwischenrechte aber grundsätzlich gegen die Verletzung eingewendet werden können, so dass sie in weiterer Folge sämtlichen etwaigen Ansprüchen eines Rechteinhabers entgegenstehen.

Im Entwurf wurde uE zudem bisher kein Versuch unternommen, Art 45 Abs 1 MarkenRL umzusetzen:

„(1) Unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht stellen die Mitgliedstaaten für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren bei ihren Markenämtern bereit.“

In Österreich kommt bekanntlich der Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamts die ausschließliche Zuständigkeit für Verfalls- und Nichtigkeitsanträge zu, sodass in Umsetzung der MarkenRL – anders als in vielen anderen Ländern – kein vollkommen neues Verfahren geschaffen werden muss. Es ist jedoch seit vielen Jahren eines der vordringlichen Anliegen der Patentanwaltskammer, die Verfahren vor der NA zu beschleunigen. Trotz vielfacher Zusagen an der Beschleunigung der Verfahren vor der NA zu arbeiten, ist eine wesentliche Verfahrensbeschleunigung – abgesehen von löblichen Ausnahmen – bisher leider nicht erkennbar.

In Anbetracht der unionsrechtlichen Vorgaben ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren zu schaffen, regt die Patentanwaltskammer daher an, in Umsetzung der Vorgaben in der MarkenRL an geeigneter Stelle im MSchG, zB **§ 39 Abs 1 MSchG**, Folgendes festzuschreiben:

„Die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung hat tunlichst innerhalb eines Jahres ab Antragsstellung zu erfolgen.“

Um das Ziel einer Entscheidungsverkündung binnen eines Jahres auch tatsächlich zu erreichen, wäre es zudem zweckmäßig folgende konkretisierende Bestimmungen in einem neuen **§ 39 Abs 4 MSchG** zu ergänzen:

„Nach Einlangen der Gegenschrift oder – sofern die Nichtigkeitsabteilung die Parteien zur Abgabe von weiteren Schriftsätzen aufgefordert hat – nach deren Einlangen oder Ablauf der hierfür gesetzten Frist hat die Nichtigkeitsabteilung einen innerhalb von 6 Monaten liegenden Termin für die mündliche Verhandlung festzusetzen und die Parteien zumindest zwei Monate vor diesem Termin zu laden. Die Nichtigkeitsabteilung hat ihre Entscheidung am Ende dieser Verhandlung zu verkünden; eine schriftliche Ausfertigung der Entscheidung ist den Parteien innerhalb von drei Monaten zuzustellen. § 91 GOG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Oberlandesgericht Wien als übergeordneter Gerichtshof gilt.“

Erst nach Ergänzung derartiger oder vergleichbarer Vorgaben würde die Patenanwaltskammer die unionsrechtliche Vorgabe der Schaffung eines effizienten und zügigen Verwaltungsverfahren als hinreichend umgesetzt erachten.

II. Zu den vorgeschlagenen Bestimmungen im Einzelnen

1. § 10 Abs 2 MSchG

Es sollte klargestellt werden, dass sich das Tatbestandsmerkmal der Unlauterkeit nur für den Fall der Ausnutzung der bekannten Marke erforderlich ist; im Falle der Beeinträchtigung (=Verwässerung) der bekannten Marke ist unlauteres Verhalten hingegen keine Tatbestandsvoraussetzung. Diese Klarstellung könnte wie folgt umgesetzt werden:

„() Der Inhaber einer eingetragenen Marke [...], 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 ohne rechtfertigenden Grund beeinträchtigt.“

2. § 10a Abs 2 MSchG

Wie bereits eingangs dargelegt, würde die derzeit vorgeschlagene Ergänzung von §10a Abs 2, zu widersinnigen Ergebnisse führen, da hiermit die Voraussetzungen

rechtserhaltender und rechtsverletzender Benutzungshandlungen in unpassender Weise verquickt werden.

§ 10a Abs 1 konkretisiert – in zutreffender Umsetzung von Art 10 Abs 3 MarkenRL – die Verbotshandlungen. Die MarkenRL lässt keine Zweifel daran, dass die in der Liste genannten Handlung allesamt rechtsverletzende Benutzungshandlungen darstellen („(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden, a) das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen; [...]“); rechtserhaltende Benutzungshandlungen werden hiermit aber gerade nicht angesprochen.

Die Bestimmung, dass auch eine Benutzung in abweichender Form, durch welche die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird, eine Benutzungshandlung iSd der MarkenRL darstellt, ist in der MarkenRL hingegen in Art 16 normiert und bezieht sich ausschließlich auf rechtserhaltenden Benutzungshandlungen (vgl. Art 16 Abs 5 MarkenRL: „Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1: [...]“).

Da es gemäß stRsp, auch des EuGH, bei rechtsverletzenden Handlungen aber keinesfalls auf die Frage ankommt, ob die Unterscheidungskraft der Marke gegenüber der registrierten Form beeinflusst wurde, sondern vielmehr darauf, ob Ähnlichkeit der Zeichen vorliegt und in Folge Verwechslungsgefahr besteht, würde die vorgeschlagene Ergänzung des § 10a Abs 2 MSchG bei der Verletzungsprüfung zu wohl auch vom Gesetzgeber nicht gewollten und insb richtlinienwidrigen Ergebnissen führen.

Eine richtlinienkonforme Umsetzung bedingt demnach, dass die Bestimmung gemäß dem derzeit vorgeschlagenen § 10a Abs 2 MSchG wieder in § 33a MSchG verschoben wird und somit eindeutig der Frage einer rechsterhaltenden Benutzung zugeordnet ist.

3. § 14 Abs 4 MSchG

Hier erscheint fraglich, ob die derzeit vorgesehene Nebenintervention für den Beitritt des Lizenznehmers das passende Konstrukt ist.

Jedenfalls sollte klargestellt werden, dass der Lizenznehmer nicht als einfacher Nebenintervenient beitreten kann, da dieser nicht kostenersatzpflichtig ist und eine derartige Beitrittsmöglichkeit somit missbrauchsanfällig wäre.

4. § 29b Abs 3 MSchG

Da gemäß MarkenRL bei keiner der möglichen Markenformen eine Beschreibung gefordert wird, erscheint die Bezugnahmen auf eine „erforderlichenfalls“ zu

überreichende Beschreibung verfehlt. „Erforderlichenfalls“ sollte daher durch „gegebenenfalls“ oder „optional“ ersetzt werden.

5. § 29b Abs 3 MSchG

Wie in den EB zutreffend dargelegt, werden zukünftig die Beobachtungszeiträume für die Einrede der mangelnden Benutzung einer widerspruchsbe gründenden Marke (gemäß Art 44 MarkenRL ist nun der Anmelde- oder Prioritätstag ausschlaggebend) und eines allfälligen Lösungsverfahrens gegen die widerspruchsbe gründende Marke (hier: Tag der Antragsstellung) um einige Monate auseinanderfallen. Der Ausgang eines allfälligen Lösungsverfahrens gegen die widerspruchsbe gründende Marke muss somit nicht mehr präjudiziell für den Ausgang des Widerspruchsverfahrens sein.

Nichtsdestoweniger erscheint es aufgrund des unterschiedlichen Beweismaßstabs im Widerspruchsverfahren (Glaubhaftmachung) und im Lösungsverfahren (voller Beweis) angezeigt, im Falle der fristgerechten Einleitung eines Lösungsverfahrens das Widerspruchsverfahren weiterhin zwingend zu unterbrechen. Andernfalls könnte im Widerspruchsverfahren unter bloßer Glaubhaftmachung der Benutzung widerspruchsbe gründenden Marke die angefochtene Marke allenfalls erfolgreich angegriffen werden, ohne dass dem Markeninhaber der angefochtenen Marke die Möglichkeit offen stünde, den vollen Beweis für die Benutzung der widerspruchsbe gründenden Marke einzufordern. Sofern – mangels Unterbrechung – die angefochtene Marke im Widerspruchsverfahren gelöscht werden sollte und sich später im Lösungsverfahren aber der Verfall der widerspruchsbe gründenden Marke herausstellen sollte, hätte der ehemalige Markeninhaber allenfalls zu Unrecht seine Marke und seine damit verbundene Priorität verloren, ohne dass ihm hiergegen eine Rechtsbehelf offen stünde. Demnach regt die Patentanwaltskammer an folgende, bisherige Bestimmung in § 29b Abs 3 beizubehalten:

„Bringt der Markeninhaber innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen bei der zuständigen Stelle einen § 33a entsprechenden Lösungsantrag gegen die Marke des Widersprechenden ein, und weist dies innerhalb einer angemessenen Frist nach, so ist das Widerspruchsverfahren zu unterbrechen und nach rechtskräftiger Entscheidung dieses Verfahrens von Amts wegen oder über Antrag aufzunehmen.“

Die Beibehaltung der zwingenden Aussetzung würde auch zu mehr Kohärenz zwischen nationalen Marken und Unionsmarken führen, da – sofern die widerspruchsbe gründende

Marke eine Unionsmarke ist – das Widerspruchsverfahren (auch weiterhin) zwingend unterbrochen werden muss (vgl. OLG Wien, 28.07.2016, 34 R 73/16d, 6.2 unter Verweis auf OLG Wien 34 R 157/15f; RIS-Justiz RW0000853),

6. § 30a MSchG

Es ist zutreffend, dass in Art 5 Abs 3 MarkenRL der Tatbestand einer Agentenmarke lediglich für den Fall der Registrierung „dieser Marke“ zwingend vorgeschrieben ist.

Die bisherige Bestimmung erfüllt somit schon die Vorgaben der MarkenRL und schützt sie den Markeninhaber doch sinnvollerweise vor jeglicher Registrierung einer gleichen oder ähnlichen Marke für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen.

Ein bloßes Abstellen auf identische Zeichen für identische Ware würde zu erheblichem Missbrauchspotential führen, so dass angeregt wird, die bisherige – ohnedies richtlinienkonforme – Regelung beizubehalten.

Der Verweis in § 30a Abs 3 auf § 30 Abs 6 ist nach Ansicht der Patentanwaltskammer von der Richtlinie nicht gedeckt und erscheint auch nicht zweckmäßig. Der Tatbestand der Agentenmarke ist in einer Verletzung der Loyalitätspflicht durch den untreuen Agenten begründet, so dass die Benutzung der Marke im Ausland (sofern eine solche überhaupt erforderlich ist) für die Frage der Pflichtverletzung unbeachtlich sein sollte.

7. § 33a MSchG

Wie bereits eingangs erläutert, führt die Vermengung im vorgeschlagenen § 10a von rechterhaltenden und rechtsverletzenden Benutzungshandlungen zu widersinnigen Ergebnissen.

Da in § 10a (in Umsetzung von Art 10 Abs 3 MarkenRL) lediglich eine konkrete, demonstrative Aufzählung von rechtsverletzenden Benutzungshandlungen enthalten ist, sollte der Verweis auf § 10a in § 33a Abs 1 entfallen. Besonders augenscheinlich wird die Sinnwidrigkeit des Verweises auf § 10a iZm mit der darin genannten Benutzung einer Marke in einer der RL über irreführende und vergleichende Werbung zuwiderlaufende Weise. Eine derartige rechtsverletzende Handlung kann nicht vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung vorgenommen werden und kann demnach niemals rechtserhaltend sein. Der Verweis auf § 10a hat daher zu entfallen.

Wie bereits vorstehend dargelegt, müssen in Anbetracht der erforderlichen Trennung zwischen rechtsverletzenden und rechtserhaltenden Benutzung die derzeit in § 10a Abs 2 enthaltenen Bestimmungen betreffend eine rechtserhaltende Benutzung in abweichender Form und die Privilegierung von ausschließlich für den Export vorgesehen Markenartikeln (wieder) in § 33a verschoben werden.

8. § 51 MSchG

Wie ebenfalls bereits eingangs erwähnt, erscheint die Einordnung der Geltendmachung von Zwischenrechten in § 51 verfehlt, da dieser lediglich den Unterlassungsanspruch betrifft, Zwischenrechte gemäß Art 17 MarkenRL aber eine Einrede gegen das Verbotungsrecht als solches darstellen müssen.

Systematisch könnte die derzeit im vorgeschlagenen § 51 MSchG deplatzierte Einrede von Zwischenrechten in § 58 MSchG erfolgen, in welchem bereits jetzt schon der Verwirkungseinwand geregelt ist.

Auch wenn die Bezugnahme auf „jüngere Zeichen“ der österreichischen Systematik der Gleichrangigkeit von registrierten und nicht registrierten Kennzeichenrechten entspricht, scheint diese Gleichrangigkeit vom Unionsgesetzgeber offensichtlich nicht gewünscht zu sein. Art 18 MarkenRL stellt eindeutig darauf ab, dass nur eine „später eingetragene Marke“ ein Zwischenrecht begründet. Demnach scheint der Unionsgesetzgeber eine Privilegierung von eingetragenen Marken gegenüber nicht eingetragenen, jüngeren Kennzeichenrechten zwingend vorzuschreiben.

In §51 Abs 5 müsste es demnach anstelle von „des jüngeren Zeichens“ richtlinienkonform „der später eingetragenen Marke“ lauten.

Gleiches trifft auch auf § 58 Abs 1 und 2 zu, die gemäß gegenwärtigem Entwurf nicht novelliert werden sollen; auch hier sollte jedoch – richtlinienkonform – anstelle des „jüngeren Kennzeichens“ auf die „später eingetragene Marke“ abgestellt werden.

9. § 77f MSchG

Die Übergangsbestimmungen stellen eine Herausforderung, da sie im Spannungsverhältnis zwischen Vertrauen auf das geltende Recht bei Antragseinbringung und der unmittelbaren Anwendbarkeit der konkreten Bestimmungen der MarkenRL mit 15. Jänner 2019 stehen. Sofern man sämtliche neue Einreden bzw. Einwendungen erst bei „Neuverfahren“ zuließe, würde zudem die Gefahr bestehen, dass kurz vor Inkrafttreten der MSchG-Novelle noch ein Schwung an Verfahren losgetreten wird, nur um den neuen Einwendungen und Einreden zu entkommen.

Inkonsequent erscheint jedenfalls, dass gemäß dem vorliegenden Entwurf nur Übergangsbestimmungen für laufende Lösungsverfahren vorgesehen sind, für laufende Widerspruchsverfahren hingegen nicht. Sachgerechter Weise sollten die Übergangsbestimmungen jedenfalls für Lösungs- und Widerspruchsverfahren analog ausgestaltet sein.

Zweckmäßig erschiene es z.B., wenn insbesondere im Zusammenhang mit den neu eingeführten Zwischenrechten, für alle laufenden Lösungsverfahren, eine gesetzliche Frist vorgeschrieben wird, binnen derer die neuen Einreden bei sonstiger Präklusion erhoben werden können.

B. Patentamtsgebührengesetz

Die Patentanwaltskammer begrüßt die vorgeschlagene Gebührenreduktion für die vor der Nichtigkeitsabteilung zur verhandelnden Anträge.

Von viel wesentlicher Bedeutung als die Gebührenreduktion wäre aber die bereits eingangs eingeforderte Reduktion der Verfahrensdauer. Es bleibt somit zu hoffen, dass mit der Gebührenreduktion keine noch längeren Verfahrensdauern einhergehen. Erfahrungsgemäß wären die Rechtssuchenden gerne bereit die bisherige oder sogar eine höhere Gebühr zu zahlen, sofern binnen angemessener Frist über den Antrag abgesprochen wird.

Die Österreichischen Patentanwaltskammer hofft hiermit einen konstruktiven Beitrag zur Umsetzung der MarkenRL im österreichischen Recht geleistet zu haben und steht für weitere Diskussionen bzw. nähere Auskünfte selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Daniel Alge
Präsident

Dr. Rainer Beetz
Vorsitzender Rechtsausschuss