



Österreichisches Patentamt
Rechtsabteilung
Internationale Marken
Dresdner Straße 87
1200 Wien

BUNDESARBEITSKAMMER
PRINZ EUGEN STRASSE 20-22
1040 WIEN
T 01 501 65
www.arbeiterkammer.at
DVR 1048384

Ihr Zeichen Unser Zeichen Bearbeiter/in Tel **501 65** Fax **501 65** Datum
GZ 471- WP-GSt-Au/Lm Sonja Auer-Parzer DW 2311 DW 42311 14.6.2013
ÖPA/2013

EU; Marken; Vorschläge der EK zur Revision der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Markenharmonisierungs-Richtlinie

Die von der EU-Kommission angestrebte Reform des Markensystems umfasst drei Initiativen:

- Die Neufassung der Richtlinie aus dem Jahre 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 2008/95/EG kodifiziert). Sie enthält harmonisierte Vorgaben für nationale Marken.
- Die Überarbeitung der Verordnung aus dem Jahre 1994 über die Gemeinschaftsmarke (VO 207/2009 kodifiziert). Sie führt die Gemeinschaftsmarke ein, die EU-weit einheitlich ausgestaltet ist und für die gesamte EU eine einheitliche Wirkung entfaltet.
- Die Überarbeitung der Verordnung der Kommission über Gebühren, die an das für die Verwaltung der Gemeinschaftsmarke zuständige Harmonisierungsamt (HABAM) zu entrichten ist.

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung der betreffenden Regelungsvorschläge der Kommission und die damit im Zusammenhang stehenden Unterlagen. Aus KonsumentInnensicht sehen wir insbesondere auch in den unklar formulierten Bestimmungen des Artikels 9 der Verordnung zur Europäischen Marke bzw. des Artikels 10 Markenharmonisierungsrichtlinie problematische Bestimmungen, die aus den Regelungen gestrichen werden sollten.

In einer ersten Einschätzung möchten wir insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:

1. Sendungen von kommerziellen Anbietern: Artikel 9 Absatz 4 Europäische Marke (Rechte aus der europäischen Marke), Erwägungsgrund 19; Artikel 10 Absatz 4 Markenharmonisierungsrichtlinie (Rechte aus der Marke); Erwägungsgrund 23

Beide zitierten Kommissionsvorschläge erklären, dass RechteinhaberInnen im Zusammenhang mit Markenverletzungen auch berechtigt sein sollen, „die Einfuhr von Waren zu unterbinden, wenn nur der Versender aus kommerziellen Gründen handelt“.

Diese Bestimmung sollte aus beiden Entwürfen gestrichen werden:

Die BAK zeigt grundsätzlich Verständnis für das Interesse der RechteinhaberInnen an einer wirksamen Rechtedurchsetzung und einem angemessenen Schutz der Immaterialgüterrechte. Im Sinne des anzustrebenden Interessensausgleichs gilt es jedoch, unverhältnismäßige Regelungen zu vermeiden. Verletzungen aus dem Markenrecht werden mit strengen Rechtsfolgen (Unterlassungsklage, verschuldensunabhängiger Beseitigungsanspruch, Zahlung von angemessenem Entgelt, Schadenersatzansprüche, Herausgabe des Gewinns etc.) sanktioniert. Das Markenrecht stellt konsequenterweise Markenverletzungen auch nur auf Handlungen „im geschäftlichen Verkehr“ ab. Private EndverbraucherInnen bleiben – solange sie keine geschäftlichen Zwecke verfolgen – von markenrechtlichen Durchsetzungsansprüchen unberührt. Dieser Status sollte weiterhin aufrecht erhalten bleiben.

Die Bestimmungen des Artikels 9 Absatz 4 bzw. Artikel 10 Absatz 4 sind sehr unbestimmt ausformuliert, interpretationsbedürftig und lassen vor allem auch Fragen hinsichtlich der rechtlichen Folgen offen. So ergibt sich insbesondere die Frage, ob und inwieweit in Zukunft auch KonsumentInnen im Zusammenhang mit Markenverletzungen in Anspruch genommen werden können und welche (rechtlichen) Konsequenzen konkret damit in diesem Zusammenhang für die KonsumentInnen verbunden sein sollen: Können beispielsweise in Zukunft KonsumentInnen bei Bestellung und Kauf von Waren, die aus dem EU-Ausland importiert werden nach dem Markenrecht (Rechtsfolgen §§ 51 ff Markenschutzgesetz) belangt und rechtlich verfolgt werden?

Ein derartiger Eingriff in die Sphäre der KonsumentInnen im Rahmen des Markenrechts ist als unverhältnismäßig abzulehnen. Dies auch im Hinblick darauf, dass es für KonsumentInnen oft gar nicht möglich ist, zu erkennen, ob Waren mit Rechteverletzungen behaftet sind. Vorschriften des Markenrechts sollten grundsätzlich nur so konzipiert sein, dass die vorgesehenen (strengen) Rechtsfolgen nur die gewerbsmäßig tätigen RechteverletzerInnen treffen.

Das von der Kommission in den Erwägungsgründen angeführte Ziel, die Einfuhr von mit Markenverletzungen behafteten Waren zu unterbinden, wird bereits durch die EU-Produktpiraterieverordnung (Verordnung Nr. 1383/2003 bzw. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die

Zollbehörden KOM (2011) 0285) aufgegriffen. Sie sieht gezielte und strenge Maßnahmen bei Einfuhr von gefälschten Markenwaren aus dem EU-Ausland vor.

2. Vorbereitungshandlungen: Artikel 9a Europäische Marke; Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 11 (lit b) Markenharmonisierungsrichtlinie

Wie in Punkt 1 bereits ausgeführt, sollte das Kriterium, dass eine Markenverletzung nur dann vorliegt, wenn es sich um Handlungen handelt, die „im geschäftlichen Verkehr“ getätigt werden, weiterhin aufrecht erhalten werden. Zur Klarstellung der Aufrechterhaltung dieses Konzepts sollte daher auch in den jeweiligen Textpassagen sichergestellt werden, dass Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 lit b des Richtlinienentwurfs und Artikel 9 a der Verordnung zur Europäischen Marke nur im Rahmen einer **Handlung im geschäftlichen Verkehr** zur Anwendung kommen.

3. Markenformen/Definition der Marke: Artikel 4 Europäische Marke; Artikel 2 Markenharmonisierungsrichtlinie

Die Eintragung einer Marke setzt nach derzeitiger Rechtslage ihre grafische Darstellbarkeit voraus. Die Änderungsvorschläge zur Richtlinie und Verordnung schlagen eine Streichung dieses Erfordernisses vor und stellen nunmehr darauf ab, *„dass die Marke in einer Weise dargestellt wird, dass die Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber gewährten Schutzes eindeutig bestimmen können.“*

Auch wenn die den Kommissionsvorschlägen vorangehende Studie des Max-Planck-Instituts zum Ergebnis kommt, dass die Darstellungsweisen einer Marke flexibler zu gestalten sind, so ist grundsätzlich zu beachten, dass es sich beim Markenrecht um ein Ausschließungsrecht, das eine zeitlich begrenzte Monopolstellung bewirkt, handelt. Überzogene Schutzrechte und auch damit verbundene Marktabschottungen und Wettbewerbsverzerrungen gilt es zu vermeiden. Der Formulierungsvorschlag der Kommission zur Definition der Marke ist sehr weit gefasst und vor allem auch interpretationsbedürftig. Angezweifelt wird daher jedenfalls, ob mit dem Formulierungsvorschlag die von der Kommission angestrebte Rechtssicherheit erreicht werden kann.

Die Rechtsprechung des EuGH lässt zwar auch alternativ mittelbar grafische Darstellungen zu. Diese Zeichen müssen jedoch *„klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv“* sein. Die Regelungsvorschläge enthalten jedoch nur mehr das Kriterium der eindeutigen Bestimmbarkeit.

Zudem sollte auch für Dritte bzw. auch die Öffentlichkeit gewährleistet werden, dass die entsprechenden Recherchen über das Vorhandensein eines Schutzrechts rechtssicher und ausreichend durchgeführt werden können. Ob dies durch die neuen Vorgaben zur Markenrechtsreform tatsächlich gewährleistet werden kann, ist ebenfalls fraglich.

4. In das Zollgebiet verbrachte Waren - Transit: Artikel 9 Europäische Marke, EG 18; Artikel 10 Absatz 5, EG 23

Vorgeschlagen wird, MarkeninhaberInnen das Recht zu geben, „*Dritten zu verbieten, aus Drittstaaten stammende Waren, auf denen ohne Zustimmung des Markeninhabers eine Marke angebracht ist, die im Wesentlichen mit der für diese Waren eingetragenen Marke identisch ist, in das Zollgebiet der Union zu verbringen unabhängig davon, ob sie dort in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden*“. Diese Regelungsvorschläge, mit der die Produktpiraterie in Zusammenhang mit dem bloßen Transit von Waren durch die Union bekämpft werden soll, sollten jedenfalls noch hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit internationalem Recht evaluiert werden.

5. Verteilung der Verlängerungsgebühren an die Mitgliedstaaten

Die Reform des Markenrechts steht vor dem politischen Hintergrund einer Einigung der Mitgliedstaaten: Die hohen finanziellen Überschüsse des Harmonisierungsamtes in Alicante (Gemeinschaftsmarke) sollen an die Mitgliedstaaten und ihre nationalen Markenämter verteilt werden (50 % der Verlängerungsgebühren). Umsetzungsvorschläge für diese Vereinbarung fehlen jedoch in den vorliegenden Regelungsvorschlägen.

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Vorbringen in den zukünftigen Ratsarbeitsgruppensitzungen. Für Rücksprachen steht Ihnen die zuständige Referentin Frau Mag Sonja Auer-Parzer (Tel +43 1 501 65-2311) gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rudi Kaske
Präsident
fdRdA

Günther Chaloupek
i.V. des Direktors
fdRdA