

Österreichische Blätter für

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB1

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Chefredakteur Christian Schumacher

Redaktion Rainer Beetz, Reinhard Hinger

Ständige fachliche Mitarbeit Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Handig

Jänner 2019

01

1 – 56

Beiträge

MSchG-Nov 2019 – Umsetzung der Modernisierung des Markenrechts

Rainer Beetz, Max Mosing, David Plasser, Christian Schumacher
und Manuel Wegrostek ↻ 4

Hochzeitsrabatte auf Österreichisch Daniel Bräunlich ↻ 10

Aktuelle Entwicklungen

EU-Rechtsentwicklung ↻ 18

Rechtsprechung des EuGH/EuG in EUIPO-Verfahren ↻ 21

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts ↻ 27

Nationale Gesetzgebungsverfahren ↻ 27

Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen ↻ 28

Rechtsprechung des OLG Wien in Markenregisterverfahren ↻ 29

Leitsätze

Nr 1 – 4 ↻ 29

Rechtsprechung

Ocean Bottle – Recycling-Plastik aus dem Meer Silke Graf ↻ 34

Stimmung hoch zwei – Zur Unterscheidungskraft, Originalität und
zum Mindestmaß an Interpretationsaufwand

Christian Schumacher ↻ 38

#darferdas? – Verwendung eines Texts als sichtbarer Aufdruck
auf Kleidungsstücken oder als Herkunftshinweis auf Etiketten

Marianne Grabrucker ↻ 41

Dexmedetomidin – Zur „zweiten medizinischen Anwendung“ eines
vorbekanntes Sedativums Dominik Göbel und Andreas Vögele ↻ 47

Mit
Jahresregister
2018!

MSchG-Nov 2019 – Abschluss der österreichischen Umsetzung der Modernisierung des europäischen Markenrechts

ÖBI 2019/2

MSchG-Novelle 2019

Eintragungshindernisse;

Anmeldeverfahren;

Widerspruchsverfahren;

Löschungsverfahren

Die Autoren engagierten sich in einer Arbeitsgruppe der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV) im Begutachtungsverfahren¹⁾ und erläutern in diesem Beitrag die inhaltlichen Änderungen durch die MSchG-Nov 2019.

Von **Rainer Beetz, Max Mosing, David Plasser, Christian Schumacher und Manuel Wegrostek**

Inhaltsübersicht:

- A. Änderungen bei den absoluten Eintragungshindernissen (§ 4 MSchG)
- B. Änderungen beim Ausschließungsrecht (§§ 10, 10a MSchG)
 - 1. Bekannte Marke
 - 2. Neu: Verletzung durch Waren im Transit
 - 3. Neu: Verletzung durch Verpackungen, Etiketten udgl
 - 4. Änderung der Schranken des Ausschließungsrechts
 - 5. Erweiterung des Benutzungsbegriffs
- C. Änderungen Kennzeichnung von Marken in Lexika udgl (§ 13 MSchG)
- D. Klagebefugnis des Lizenznehmers (§ 14 MSchG)
- E. Anmeldeverfahren (§ 16f MSchG)
 - 1. Wiedergabe der Marke
 - 2. Neudefinition der Wortmarke
 - 3. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
- F. Eintragungen im Register (§§ 28, 28a MSchG)
- G. Änderungen im Widerspruchsverfahren (§§ 29a ff MSchG)
 - 1. Neue Widerspruchsgründe
 - 2. Einrede mangelnder Benutzung
 - 3. „Cooling-off“-Periode
- H. Änderungen im Löschungsverfahren (§§ 30ff MSchG)
 - 1. Angemeldete Marken als Basis
 - 2. Doppelter Benutzungsnachweis
 - 3. Agentenmarke (§ 30a MSchG)
 - 4. Neue relative Löschungsgründe (§§ 32a ff MSchG)
 - 5. Verkehrsgeltungsnachweis zum Antragszeitpunkt
 - 6. Nichtbenutzung (§ 33a MSchG)
 - 7. Wirkung der Löschung (§ 34a MSchG)
 - 8. Einreden im Löschungsverfahren (§ 39 Abs 1a MSchG)
- I. Zivilrechtliche Ansprüche (§§ 51 ff MSchG)
 - 1. Unterlassungsanspruch bei Agentenmarke (§ 51 Abs 2 MSchG)
 - 2. Einrede mangelnder rechtserhaltender Benutzung (§ 56b Abs 1 MSchG)

- 3. Neue Zwischenrechte (§§ 56, 56b Abs 2 bis 4 MSchG)
- 4. Verwirkung (§ 58 MSchG)
- J. Übergangsbestimmungen für Verfahren (§ 77f MSchG)
 - 1. Anmelde- und Widerspruchsverfahren
 - 2. Löschungsverfahren
 - 3. Verletzungsverfahren

Mehr als 25 Jahre nach der Harmonisierung des Markenrechts in der EU und fast 20 Jahre nach Einführung der Gemeinschaftsmarke (nun: Unionsmarke) erfolgte Ende 2015 mit der Veröffentlichung der neu gefassten, erweiterten MarkenRL und der Nov der UMV die große Modernisierung des europäischen Markenrechts. Nachdem einzelne umzusetzende Punkte in einer ersten Teilumsetzung Ende 2017 vorgezogen wurden,²⁾ folgt nunmehr der abschließende Teil der österr Umsetzung mit der MSchG-Nov 2019, deren Inkrafttreten pünktlich mit dem Ende der Umsetzungsfrist der MarkenRL am 14. 1. 2019 festgesetzt wurde.

A. Änderungen bei den absoluten Eintragungshindernissen (§ 4 MSchG)

Die Zahl der absoluten Eintragungshindernisse hat sich nun vergrößert, und zwar insb um geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben und um geschützte Sortenschutzrechte.³⁾

Andererseits wurde in § 4 Abs 1 Z 1 lit c von der Option nach Art 6^{ter} Abs 1 lit c PVÜ Gebrauch gemacht und dieses Eintragungshindernis somit auf den Fall eingeschränkt, dass die Eintragung der Marke geeignet ist, beim Publikum den **Eindruck einer Verbindung zu der betreffenden internationalen Organisation hervorzurufen** oder das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung **irrezuführen**. Diese Anpassung ist zu begrüßen, weil hier kein „absoluter“

1) *Schumacher*, Bericht zur Stellungnahme der ÖV zur anstehenden MSchG-Nov, ÖBI 2018/104, 345.

2) *Ullrich*, Die Markenschutzgesetznovelle 2017, ÖBI 2017/59, 212.

3) Siehe § 4 Abs 1 Z 9 und 12 MSchG.

- also von einer Zuordnungsverwirrung unabhängiger
- Schutzbedarf besteht.

In § 4 Abs 1 Z 6 wurde nun – im Einklang mit Art 4 Abs 1 lit e MarkenRL – klargestellt, dass sich dieses Eintragungshindernis nicht nur aus der Form, sondern auch aus einem **anderen charakteristischen Merkmal der Ware** ergeben kann.

Von der Umsetzung weiterer nach der MarkenRL optionaler absoluter Eintragungshindernisse hat der österr Gesetzgeber abgesehen. Va wurde auch Art 4 Abs 5 MarkenRL nicht umgesetzt: Der maßgebliche Zeitpunkt für einen allenfalls angetretenen Nachweis einer Verkehrsgeltung im Anmeldeverfahren bleibt daher weiterhin der Prioritätszeitpunkt der angemeldeten Marke. Die österr Rechtslage bleibt daher auch im Einklang mit der UMV.

B. Änderungen beim Ausschließungsrecht (§§ 10, 10a MSchG)

1. Bekannte Marke

Die Bestimmung zum Ausschließungsrecht bei einer bekannten Marke (§ 10 Abs 2) wurde gem der neuen Textierung der MarkenRL angepasst, um im Einklang mit der Rsp des EuGH⁴⁾ klarzustellen, dass dieser Verletzungstatbestand auch bei identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen anwendbar ist. Anders als in den englischen und französischen Sprachfassungen der MarkenRL bleibt allerdings der Bezug des Merkmals „unlauter“ nach dem Gesetzeswortlaut (weiterhin) unklar: Tatsächlich kann sich dieses Erfordernis ausschließlich auf die Tatbestandvariante der (unlauteren) Ausnutzung, nicht aber auf jene der Beeinträchtigung beziehen.

2. Neu: Verletzung durch Waren im Transit

Mit dem durch § 10 Abs 2 a neu eingeführten Ausschließungsrecht soll der Kampf gegen die Produktpiraterie erleichtert werden: Waren, die sich „bloß“ im zollrechtlichen Transit befinden, verletzen die markenrechtlichen Ausschließungsrechte, wenn sie ohne Zustimmung ein Zeichen aufweisen, das mit der für derartige Waren eingetragenen Marke gleich ist oder in seinen wesentlichen Aspekten nicht vom Markenzeichen zu unterscheiden ist. Das Ausschließungsrecht „erlischt“ aber, wenn der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland markenrechtlich nicht untersagt werden kann.

3. Neu: Verletzung durch Verpackungen, Etiketten udgl

Der in Umsetzung der MarkenRL neu eingeführte § 10 Abs 2 b stellt nunmehr bisher möglicherweise als bloße Vorbereitungshandlungen geltende Sachverhalte unter das Ausschließungsrecht: Besteht die Gefahr, dass Verpackung, Etiketten, Anhänger, Sicherheits- oder Echtheitshinweise oder -nachweise oder andere Kennzeichnungsmittel, auf denen die Marke angebracht wird (gemeint: ist), für Waren oder Dienstleistungen mar-

kenrechtsverletzend benutzt werden, kann der Rechteinhaber

- das Anbringen des (ähnlichen) Markenzeichens bzw
- das Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitzen für diese Zwecke oder die Einfuhr oder Ausfuhr von diesen Kennzeichnungsmitteln untersagen.

4. Änderung der Schranken des Ausschließungsrechts

§ 10 Abs 3 Z 1 schränkt den Grundsatz, wonach niemand an der lauterer Führung seines Namens im geschäftlichen Verkehr gehindert werden darf, auf die Namen natürlicher Personen ein. In Z 2 wurde zusätzlich allgemein die Benutzung von Zeichen oder Angaben „ohne Unterscheidungskraft“ vom Ausschließungsrecht ausgenommen. Die Textierung von Z 3 wurde an jene der MarkenRL angepasst.

5. Erweiterung des Benutzungsbegriffs

Unabhängig davon, dass die Aufzählung, was als kennzeichenverletzende Benutzung eines Zeichens zu verstehen ist, nicht abschließend war und ist, wurde § 10a MSchG im Sinne der ErWG zur MarkenRL um weitere „Benutzungsbeispiele“ ergänzt, nämlich um Z 4: das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil von solchen zu benutzen;⁵⁾ bzw um Z 6: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer dem UWG zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.⁶⁾

C. Änderungen Kennzeichnung von Marken in Lexika udgl (§ 13 MSchG)

In Anpassung an die MarkenRL und an die Digitalisierung wurde auch § 13 geändert: Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichem Nachschlagewerk **in gedruckter oder elektronischer Form** den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, so hat der Verleger des Werks auf Verlangen des Inhabers der Marke sicherzustellen, dass der Wiedergabe der Marke **unverzüglich**, bei Druckerzeugnissen spätestens bei einer Neuauflage des Werks der Hinweis beigefügt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt. Der Begriff „Verleger“ ist offensichtlich nicht jener nach ABGB bzw MedienG, sondern in autonomer Interpretation der MarkenRL derjenige, der für den Inhalt verantwortlich ist.

D. Klagebefugnis des Lizenznehmers (§ 14 MSchG)

§ 14 Abs 3 – 5 wurde in Einklang mit Art 25 MarkenRL neu geschaffen. § 14 Abs 3 stellt die Grundregel auf,

4) EuGH 9. 1. 2003, C-292/00, *Davidoff*.

5) Solange eine solche gem der Rsp des EuGH (11. 9. 2011, C-17/06, *Celine*) der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen dient, wie auch in den ErläutRV festgehalten wird.

6) Siehe EuGH 12. 6. 2008, C-533/06, *O2 Holdings ET O2 (UK)*, Rz 36, 37.

dass die Klagebefugnis des (jedes) Lizenznehmers von der Zustimmung des Markeninhabers abhängig ist. Oft wird dieses Thema bereits im Lizenzvertrag geregelt werden.

Ansonsten gilt für den **ausschließlichen Lizenznehmer**, dass eine ausdrückliche Aufforderung durch den Lizenznehmer, gefolgt von einer Säumnis des Markeninhabers, „*innerhalb angemessener Frist*“ selbst Klage zu erheben, diese Zustimmung ersetzen kann. Gem den ErläutRV⁷⁾ hat der Gesetzgeber hier ausdrücklich von einer wörtlichen Übernahme der MarkenRL hinsichtlich der Forderung einer „*förmlichen Aufforderung*“ Abstand genommen und sieht stattdessen eine „*ausdrückliche Aufforderung*“ vor. Damit soll klargestellt werden, dass die Aufforderung nicht etwa an eine bestimmte Form gebunden sein soll; sie muss lediglich ausdrücklich und nicht konkludent erfolgen. Die Neuregelung weicht von der bisherigen Rsp ab, wonach der ausschließliche Lizenznehmer schon (allein) „*aufgrund seiner Stellung als Inhaber einer ausschließlichen Lizenz*“ berechtigt sei, gegen Dritte vorzugehen.⁸⁾ Dieser Rechtssatz kann in dieser Absolutheit nicht mehr bestehen. Es sollte jedoch weiterhin möglich sein, sich auf den Willen der Lizenzparteien, konkludent ein Klagerecht im Zuge der ausschließlichen Lizenz eingeräumt zu haben, zu berufen.

§ 14 Abs 4 räumt dem Lizenznehmer zudem – unabhängig von dessen Klagebefugnis – das Recht ein, einem vom Markeninhaber angestregten **Verletzungsverfahren als Nebenintervenient** beizutreten. Nach allgemeinen zivilprozessualen Regelungen kann es sich hier um eine einfache oder eine streitgenössische Nebenintervention handeln, wobei in der Regel von einer einfachen Nebenintervention auszugehen sein wird (keine notwendige Gleichwirkung des Urteils gegen Markeninhaber und Lizenznehmer). Nach Anregung weiterer Regelungen im Begutachtungsverfahren – auch von der ÖV – wird nun entgegen dem Begutachtungsentwurf normiert, dass die etwaige Geltendmachung des eigenen Schadens des Lizenznehmers einem eigenen, zukünftigen Verfahren vorbehalten ist.

Die Bestimmungen zu den Markenlizenzen gelten nunmehr ausdrücklich auch für angemeldete Marken (§ 14 Abs 5).

E. Anmeldeverfahren (§ 16f MSchG)

1. Wiedergabe der Marke

Die Regelung der Formalitäten für Markenmeldungen mussten va deshalb angepasst werden, weil nun **nicht mehr bloß grafisch** darstellbare, sondern alle **Zeichen** als Marken registriert werden können, die im Markenregister in einer Weise dargestellt werden können, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.⁹⁾

Im Einklang damit werden in § 16 Abs 2 nun auch ausdrücklich Dateien als probates Mittel zur **Wiedergabe des Zeichens** genannt. Zur Festlegung der genauen Anforderungen an die Markenwiedergabe sieht § 16 MSchG eine Verordnungsermächtigung vor.

Diese Formalismen sollen in der PAV 2019¹⁰⁾ geregelt werden.

Nach § 16 Abs 2 soll „erforderlichenfalls“ eine mit der Wiedergabe des Zeichens der Marke in Einklang stehende, den Schutzgegenstand aber nicht erweiternde Beschreibung zu überreichen sein. Dies steht allerdings in einem Spannungsverhältnis zur von den europäischen Markenämtern abgestimmten Gemeinsamen Mitteilung über die Darstellung neuer Markenformen¹¹⁾ und der übereinstimmenden Regelung in Art 3 UMDV, wonach das Überreichen einer Beschreibung – soweit überhaupt zulässig – kein Erfordernis, sondern immer nur eine Option für den Anmelder ist.

2. Neudefinition der Wortmarke

Erwähnenswert ist auch die Neudefinition der Wortmarke in § 17 Abs 3: Bisher galten nur Zeichen als Wortmarken, die ausschließlich aus Zahlen, Buchstaben oder Kombinationen davon bestanden und die in keiner besonderen Schriftart, sondern nur in Großbuchstaben wiedergegeben wurden. Nun sind für Wortmarken auch die Kleinschreibung und die Verwendung bestimmter Sonderzeichen zulässig, die ebenfalls in der PAV 2019 geregelt werden sollen. Dabei handelt es sich um Formalia des Markenregisterverfahrens und nicht um eine Änderung des Schutzbereichs von Wortmarken.

3. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Nach § 16 Abs 3 sind in der Markenmeldung die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, so klar und eindeutig anzugeben, dass allein auf dieser Grundlage der beantragte Schutzzumfang bestimmt werden kann. Allgemeine Begriffe – einschließlich Oberbegriffe der Nizzaer Klassifikation – schließen (nur) alle Waren und Dienstleistungen ein, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des jeweiligen Begriffs erfasst sind.

F. Eintragungen im Register (§§ 28, 28a MSchG)

§ 28 Abs 1 wird dahingehend ergänzt, dass neben der Umschreibung der Marke, der Eintragung und Löschung von Lizenz- und Pfandrechten nunmehr auch sonstige dingliche Rechte und Maßnahmen der Zwangsvollstreckung in das Register eingetragen werden können. Dies gilt auf Grundlage des neu geschaffenen § 28 a auch für Markenmeldungen.

7) ErläutRV 294 BlgNR 26. GP.

8) OGH 17. 8. 2000, 4 Ob 178/00f, Boss, ÖBl 2001, 89; RIS-Justiz RS0113976.

9) Siehe § 1 Z 2 MSchG.

10) Siehe dazu Nationale Gesetzgebungsverfahren in diesem Heft, ÖBl 2018/27.

11) Abrufbar über die Website des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster (ETMDN) www.tmdn.org/network/converging-practices (Stand 4. 12. 2018).

G. Änderungen im Widerspruchsverfahren (§§ 29 a ff MSchG)

1. Neue Widerspruchsgründe

Es wurden neue Widerspruchsgründe eingeführt, wonach aus folgenden Gründen Widerspruch erhoben werden kann:

- Aufgrund einer in Österreich am Anmelde- oder Prioritätstag der angefochtenen Marke **notorisch bekannten Marke** iSv Art 6^{bis} PVÜ (idR keine in Österreich registrierte Marke);
- aufgrund einer am Anmelde- oder Prioritätstag der angefochtenen Marke **bekannten Marke**;
- aufgrund einer **geschützten Ursprungsbezeichnung** oder **geografischen Angabe**, die dazu berechtigt, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

2. Einrede mangelnder Benutzung

Anders als bisher ist für die Frage der Zulässigkeit der Einrede der mangelnden Benutzung gem § 29 b nicht auf den Veröffentlichungszeitpunkt der jüngeren Marke, sondern auf deren Anmelde- oder Prioritätstag abzustellen. Demnach kann nur eine zu diesem Zeitpunkt bereits zumindest fünf Jahre eingetragene Marke der Nichtbenutzungseinrede unterfallen. Am Beweismaßstab der Glaubhaftmachung iZm Benutzungsnachweisen wird für das nur inter partes wirkende Widerspruchsverfahren festgehalten. Konsequenterweise folgt daraus, dass – nach Kritik im Begutachtungsverfahren – die zwingende Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens beibehalten wird, sofern der Rechtsbestand der Widerspruchsmarke angegriffen wird; andernfalls hätte infolge eines Widerspruchs bloß auf Basis einer Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke eine Marke gelöscht werden können, ohne dass ein ausführliches Beweisverfahren durchgeführt worden wäre.

3. „Cooling-off“-Periode

Obleich das Patentamt schon bisher der Verlängerung von Verfahrensfristen großzügig gegenüberstand, bestand bisher kein Anspruch auf eine Fristgewährung bzw Fristverlängerung. Dies wird mit dem neuen § 29 b Abs 3 a geändert, mit welchem sinnvollerweise eine Art „Cooling-off“-Periode eingeführt wird. Allerdings ist diese „Aussetzung“ auf maximal sechs Monate beschränkt.

H. Änderungen im Lösungsverfahren (§§ 30 ff MSchG)

1. Angemeldete Marken als Basis

Nach § 30 kann nunmehr auch auf Grundlage einer älteren, bloß angemeldeten Marke, die allerdings zumindest vor der Entscheidung registriert sein muss, ein Lösungsantrag gestellt werden. Auch noch im Anmeldestadium befindliche bekannte Marken, deren Bekanntheit unverändert spätestens am Anmelde- bzw Prioritätstag der jüngeren Marke im Inland bzw in der EU vorgelegen sein muss, können, vorbehaltlich ihrer Registrierung, Basis für ein Lösungsverfahren bilden.

2. Doppelter Benutzungsnachweis

In Anbetracht der neu eingeführten **Zwischenrechte** hat der Antragsteller (ASt) im Lösungsverfahren zukünftig die rechtserhaltende Benutzung idR für zwei unterschiedliche Beobachtungszeiträume nachzuweisen: Gem § 30 Abs 6 hat der ASt, sofern die Fünfjahresfrist bereits am Anmelde- oder Prioritätstag der angefochtenen Marke vorüber war, nämlich – zusätzlich zu dem schon bisher erforderlichen Benutzungsnachweis für die letzten fünf Jahre vor Antragsstellung – den Nachweis zu erbringen, dass die Marke in den fünf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der später angemeldeten Marke ernsthaft benutzt worden ist (oder berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen).

3. Agentenmarke (§ 30 a MSchG)

Beim Lösungsgrund der sog Agentenmarke gem § 30 a wurde der Wortlaut der MarkenRL (und der PVÜ) identisch übernommen; dies soll lt ErläutRV eine Anpassung an die künftige Judikatur des EuGH zu diesem Punkt erleichtern. Anders als bisher umfasst der Tatbestand nicht mehr explizit auch die Anmeldung eines bloß „*ähnlichen Zeichens*“; jedoch ist gem ErläutRV davon auszugehen, dass damit keine Beschränkung auf eine vollkommene Identität der Marken einhergeht. Obgleich von der MarkenRL nicht gefordert, muss zukünftig auch bei Lösungsverfahren nach § 30 a der „*doppelte Benutzungsnachweis*“ iSv § 30 Abs 6 erbracht werden. Gem den ErläutRV wird bei ausländischen Marken von einem allenfalls fiktiven Benutzungserfordernis im Territorium der Registrierung auszugehen sein, da die Einrede auch ungeachtet davon, ob die Rechtsordnung des Registrierungslands einen Benutzungszwang vorsieht, erhoben werden kann. Dies erscheint höchst unpraktikabel und auch in Anbetracht der ratio der Norm, eine Loyalitätspflichtverletzung zu sanktionieren, nicht erforderlich; die Richtlinienkonformität dieses zusätzlichen Erfordernisses erscheint zweifelhaft.

4. Neue relative Lösungsgründe (§§ 32 a ff MSchG)

Mit §§ 32 a bis 32 c werden neue relative Lösungsgründe ins MSchG aufgenommen:

- § 32 a sieht die Möglichkeit vor, eine **geschützte Ursprungsbezeichnung** oder **geografische Angabe** – parallel zum Widerspruchsverfahren – auch im Nichtigkeitsverfahren gegen eine jüngere Marke geltend zu machen;
- § 32 b führt als neuen Lösungsgrund ein, dass derjenige, der nach dem UrhG einen Unterlassungsanspruch aufgrund fehlender Zustimmung des **Urhebers** zur Nutzung des Werks als Marke hat, zur Lösungsantragstellung berechtigt ist;
- § 32 c führt einen neuen Lösungsgrund für denjenigen ein, der nach dem **Musterschutzgesetz** einen Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Marke hat. →

5. Verkehrsgeltungsnachweis zum Antragszeitpunkt

Wurde eine Marke entgegen den Schutzausschlussgründen des § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 (fehlende Unterscheidungskraft, beschreibende Angabe, Gattungsbezeichnung) registriert und dieser Umstand im Rahmen eines Löschungsantrags gem § 33 aufgegriffen, so erfolgt zukünftig **keine Löschung** der Marke, wenn sie bis zum **Zeitpunkt der Antragstellung** nach § 33 **Verkehrsgeltung** iSd § 4 Abs 2 erlangt hat.

6. Nichtbenutzung (§ 33a MSchG)

In § 33a wird der **Beginn der Benutzungsschonfrist** für nationale und IR-Marken neu geregelt: Ein Löschungsantrag gegen eine im Inland registrierte Marke kann demnach frühestens fünf Jahre nach dem Ende der Widerspruchsfrist eingebracht werden, sofern kein Widerspruch eingereicht wurde. Im Fall eines Widerspruchsverfahrens beginnt die Fünfjahresfrist nun erst mit der Rechtskraft der Widerspruchsentscheidung zu laufen, sodass sich der Beginn der Benutzungsschonfrist beträchtlich nach hinten verschieben kann. Bei einer IR-Marke beginnt, wenn kein Widerspruch erfolgt ist, die Benutzungsschonfrist zu laufen, sobald die Frist des Art 5 Abs 2 Protokoll zum Madrider Markenabkommen zur Mitteilung einer Schutzverweigerung ungenützt verstrichen ist. Sofern eine vorläufige Schutzverweigerung ergangen ist, beginnt die Benutzungsschonfrist erst nach dem Tag der Rechtskraft einer Entscheidung über die Schutzzulassung gem Regel 18^{ter} Abs 2 Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen zu laufen; dh, die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Entscheidung über einen Widerspruch oder über absolute Schutzverweigerungsgründe Rechtskraft erlangt hat.

Gem § 29c Abs 3 wird der **Beginn der fünfjährigen Benutzungsschonfrist** zukünftig bei jeder Marke **im Register eingetragen**.

Sofern ein Markeninhaber **Kenntnis** davon erlangt hat, dass ein **Löschungsantrag gestellt werden könnte**, bleiben nach § 33a Abs 3 sämtliche Benutzungshandlungen, welche innerhalb von **drei Monaten** ab einer solchen Kenntnisnahme getätigt werden, in einem Verfallsverfahren unberücksichtigt. Diese neue Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Ausnahmebestimmung umfasst somit die bisher im Gesetz ausdrücklich genannten Sachverhalte (iW Abmahnung und Hinweisschreiben) und geht darüber hinaus, da auch eine indirekte Kenntnisnahme, dh ohne direkte Kommunikation zwischen ASt und Markeninhaber, mitumfasst ist. In diesem Zusammenhang erscheinen Beweisschwierigkeiten praktisch vorprogrammiert.

7. Wirkung der Löschung (§ 34a MSchG)

Im neuen § 34a werden die unterschiedlichen **Zeitpunkte der Wirksamkeit** der einzelnen Löschungs- bzw Verfallsgründe gemeinsam geregelt, wobei die Terminologie der MarkenRL übernommen wurde und künftig zwischen Verfalls- und Nichtigklärung unterschieden wird. Während die Nichtigkeitsgründe wie bisher auf den Beginn der Schutzdauer zurückwir-

ken, wirken Verfallsgründe künftig generell auf den Zeitpunkt des Verfallsantrags zurück. In begründeten Fällen, wenn sich zB eine frühere irreführende Benutzung einer Marke oder ein früherer Zeitpunkt, zu dem die Entwicklung der Marke zur allgemein gebräuchlichen Bezeichnung als abgeschlossen angesehen werden kann, nachweisen lässt, kann über Antrag einer Partei auch ein früherer Zeitpunkt der Wirksamkeit festgesetzt werden.

8. Einreden im Lösungsverfahren (§ 39 Abs 1 a MSchG)

Der neu eingefügte § 39 Abs 1 a betrifft die Behandlung der im Lösungsverfahren nun möglichen Einreden. Um das Lösungsverfahren möglichst effizient und zügig abführen zu können, wird das Beweismaß der neu eingeführten Einredemöglichkeiten – analog zum Widerspruchsverfahren – auf die Glaubhaftmachung durch Bescheinigung gem § 274 ZPO gesenkt. Einreden können – bei sonstiger Präklusion – im Lösungsverfahren nur bis zum Ende der Frist für die Gegenschrift erhoben werden. Durch eine möglichst abschließende Behandlung der Einreden im schriftlichen Vorverfahren soll vermieden werden, dass sich der Schwerpunkt der mündlichen Verhandlung vom eigentlichen Gegenstand des Löschungsantrags wegführend auf die Behandlung der Einreden verlagert.

I. Zivilrechtliche Ansprüche (§§ 51 ff MSchG)

1. Unterlassungsanspruch bei Agentenmarke (§ 51 Abs 2 MSchG)

In § 51 wird mit der Nov ausdrücklich ein Unterlassungsanspruch gegenüber Agentenmarken (§ 30a) vorgesehen. Damit soll sich der Markeninhaber gem der Vorgabe von Art 13 Abs 1 lit a MarkenRL der Benutzung der durch einen Agenten oder Vertreter eingetragenen Marke widersetzen können.

2. Einrede mangelnder rechtserhaltender Benutzung (§ 56b Abs 1 MSchG)

Die neu eingeführte Bestimmung des § 56b Abs 1 setzt die in Art 17 MarkenRL vorgesehene Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung im Verletzungsverfahren um, wobei diesbezüglich der Fünfjahreszeitraum vor Erhebung der Verletzungsklage maßgeblich ist.

3. Neue Zwischenrechte (§§ 56, 56b Abs 2 bis 4 MSchG)

Zusätzlich zur bisher bereits bestehenden, nunmehr gem der MarkenRL als eine der Zwischenrechtstatbestände zu wertenden Verwirkung (§ 58 MSchG) waren die neuen Zwischenrechtstatbestände des Art 18 MarkenRL umzusetzen.¹²⁾

Gestützt auf eine ältere nationale Marke kann die Benutzung einer jüngeren registrierten Marke nicht untersagt werden, wenn diese gem § 30 Abs 2 oder

¹²⁾ Siehe zu UMV und MarkenRL *Schumacher/Hofmarcher*, Zwischenrechte im neuen EU-Markenrecht, ÖBL 2017/3, 9.

Abs 4 bis 6 MSchG, Art 60 Abs 1, 3 oder 4 oder Art 64 Abs 2 UMV nicht gelöscht bzw nicht für nichtig erklärt werden könnte.

→ Wird gegen eine **jüngere nationale Marke** vorgegangen, so

- setzt eine Berufung auf die Bekanntheit oder eine durch Benutzung gesteigerte Unterscheidungskraft der älteren nationalen Marke voraus, dass diese nicht nur zum Antragszeitpunkt, sondern bereits zum Prioritätsdatum der jüngeren Marke vorgelegen ist (§ 30 Abs 2),
- setzt sich die ältere Marke bei einer entsprechenden Einrede auch dann nicht durch, wenn sie zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke nicht unterscheidungskräftig, generisch oder beschreibend war und erst danach durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat (§ 30 Abs 5) oder wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung und/oder zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke wegen Nichtbenutzung löschungsreif war (sog doppelter Benutzungsnachweis nach § 30 Abs 6 MSchG).

→ Richten sich die rechtlichen Maßnahmen im Verletzungsverfahren gegen eine **jüngere Unionsmarke**, so kann deren Inhaber immer dann Zwischenrechte einwenden, wenn die jüngere Unionsmarke nicht mehr gestützt auf die ältere nationale Marke gelöscht werden kann: Das ist bei allen zuvor im Verhältnis zwischen älterer und jüngerer nationaler Marke genannten Gründen¹³⁾ und auch noch bei einer Zustimmung des Inhabers der älteren nationalen Marke zur Eintragung der jüngeren Unionsmarke (Art 60 Abs 3 UMV) und auch noch bei einem Verstoß gegen die Kumulierungsobliegenheit nach Art 60 Abs 4 UMV der Fall, wonach bei einem auf relative Nichtigkeitsgründe gestützten Angriff gegen die jüngere Unionsmarke (sei es vor dem EUIPO, sei es durch Widerklage) der Angreifer alle ihm zur Verfügung stehenden älteren Rechte bei sonstiger Präklusion in diesem ersten auf die Vernichtung der jüngeren Unionsmarke gerichteten Verfahren geltend machen muss.

Geht man also den Verweisketten nach, so zeigen sich nach dem Gesetzeswortlaut im Detail unterschiedliche Zwischenrechtstatbestände, je nachdem ob die jüngere Marke als nationale oder als Unionsmarke Schutz genießt. Die Auslegung dieses vielfach wenig geglückten Verweiswerks lässt aber den Schluss zu, dass die dadurch bewirkten Privilegierungen jüngerer Unionsmarken nicht in allen Fällen gewollt waren: Es kann etwa keinen Unterschied machen, ob der Inhaber einer älteren Marke seine Zustimmung zur Eintragung einer jüngeren Unionsmarke oder einer jüngeren nationalen Marke erteilt hat. Im Fall einer erfolgreichen Berufung auf ein Zwischenrecht kommt es jeweils zur **Koexistenz** (§ 56b Abs 4 MSchG).

Die in § 56 MSchG für **EV-Anträge** vorgesehene Bescheinigungspflicht der rechtserhaltenden Benutzung erfordert nun im Hinblick auf den „doppelten Benutzungsnachweis“ einen Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung zum Zeitpunkt der Klagshebung und Antragstellung (die in den meisten Fällen ohnedies zu-

sammenfallen) und zum Prioritätsdatum der jüngeren Marke.

4. Verwirkung (§ 58 MSchG)

Der bereits bestehende Zwischenrechtstatbestand der Verwirkung wurde nunmehr, der Lit und einer Anregung der ÖV im Begutachtungsverfahren folgend, in Einklang mit der MarkenRL (und den anderen Zwischenrechtstatbeständen) gebracht, indem sich nunmehr **ausschließlich Inhaber jüngerer registrierter Marken** zu ihren Gunsten auf den Verwirkungstatbestand berufen dürfen. Für jüngere Unionsmarken wurde in Abs 3 ein Verweis auf die Verwirkungsregelungen in Art 61 UMV ergänzt.

J. Übergangsbestimmungen für Verfahren (§ 77f MSchG)

1. Anmelde- und Widerspruchsverfahren

Für vor dem 14. 1. 2019 eingeleitete Anmelde- und Widerspruchsverfahren gibt es keine Übergangsbestimmungen: Das novellierte MSchG ist in diesen Verfahren daher ab dem 14. 1. 2019 uneingeschränkt anzuwenden. In laufenden Widerspruchsverfahren können sich daher erhebliche Änderungen beim Einwand der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke ergeben, weil sich sowohl der Stichtag für die Zulässigkeit dieser Einrede vom Veröffentlichungs- zum Prioritätszeitpunkt der angegriffenen jüngeren Marke nach vorne und sich uU auch noch der Ablauf der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke nach hinten verlagert hat.

2. Lösungsverfahren

Bei vor dem 14. 1. 2019 anhängig gemachten Lösungsverfahren bleiben §§ 30–32, 33, 33a–34 und 39 MSchG jeweils in der alten Fassung anwendbar. In den ErläutRV¹⁴⁾ wird diese Anordnung damit begründet, dass die Möglichkeit, im Lösungsverfahren Einreden zu erheben, nicht für solche Verfahren gelten soll.¹⁵⁾ Es soll hier also va eine Berufung auf die neuen Zwischenrechte abgeschnitten werden; das könnte allerdings nicht im Einklang mit der MarkenRL stehen.

Für ab dem 14. 1. 2019 eingeleitete Nichtigkeitsverfahren gegen Altmarken, die auf § 33 iVm §§ 1 und 4 MSchG gestützt werden, ist hingegen eine sofortige Anwendung der novellierten Fassung dieser Bestimmungen vorgesehen.

3. Verletzungsverfahren

Auf vor dem 14. 1. 2019 eingebrachte Klagen und Anträge im Verletzungsverfahren bleiben §§ 51–59 MSchG aF weiter anwendbar. Auch dadurch soll va eine Berufung auf die neuen Zwischenrechte – in möglicherweise unionsrechtswidriger Weise – abgeschnitten werden. →

13) Siehe Art 60 Abs 1 und Art 64 Abs 2 UMV.

14) ErläutRV 294 BlgNR 26. GP.

15) ErläutRV 294 BlgNR 26. GP 17.

→ In Kürze:

Mit der MSchG-Nov 2019 wird die Modernisierung des österr Markenrechts in Umsetzung der neuen MarkenRL abgeschlossen. Die österr Rechtsanwender werden sich an einige Neuerungen gewöhnen müssen, die bisweilen bereits aus anderen Rechtsordnungen bekannt sind und insgesamt zu einer Verbesserung des Markensystems führen werden. Leider werden sich die Anwender auch mit einigen neuen Unsicherheiten herumschlagen müssen, die teilweise in der MarkenRL begründet, teilweise aber auch „hausgemacht“ sind.



→ Zum Thema

Über die Autoren:

Dr. Rainer Beetz ist Partner der Kanzlei SONN & PARTNER Patentanwälte in Wien.
 Kontaktadresse: Riemergasse 14, 1010 Wien.
 Tel: +43 (0)1 512 84 05
 E-Mail: beetz@sonn.at
 Internet: www.sonn.at

Dr. Max Mosing ist Partner der GEISTWERT Rechtsanwälte in Wien.
 Kontaktadresse: Linke Wienzeile 4, 1060 Wien.
 Tel: +43 (0)1 5850303 30
 E-Mail: max.mosing@geistwert.at
 Internet: www.geistwert.at

Dr. David Plasser ist Partner der Kanzlei Wiltschek Plasser Rechtsanwälte in Wien.
 Kontaktadresse: Rotenturmstraße 16–18, 1010 Wien.
 Tel: +43 (0)1 513 80 80 20
 E-Mail: plasser@wiip.at
 Internet: www.wiip.at

Dr. Christian Schumacher ist Partner der Kanzlei Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien.
 Kontaktadresse: Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien.
 Tel: +43 (0)1 534 37 50178
 E-Mail: ch.schumacher@schoenherr.eu
 Internet: www.schoenherr.eu

Mag. Manuel Wegrosteck ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH in Wien.
 Kontaktadresse: Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH, Wollzeile 3 / Lugeck 6, 1010 Wien.
 Tel: +43 (0)1 205 206 590
 E-Mail: m.wegrosteck@gassauer.com
 Internet: www.gassauer.com