

Erläuterungen

Allgemeiner Teil

Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

Die bis 14. Jänner 2019 umzusetzende Richtlinie 2015/2436/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. Nr. L 336 vom 16.12.2015 S. 1, wurde in Österreich in einem ersten Teilschritt mit der Markenrechtsnovelle 2017, BGBl. I Nr. 124/2017 umgesetzt. Davon umfasst waren jene Teile der Richtlinie, die – wie zB die Umstellung der Berechnung der Schutzdauer einer Marke - eine längere Vorlaufzeit erforderlich machten oder als Teil eines Maßnahmenpakets zur raschen Senkung der administrativen und finanziellen Eintrittshürden zum Markenschutz geeignet erschienen (Teilung der Anmeldung oder Registrierung, Einführung der Gewährleistungsmarke etc.). Von einer sofortigen vollständigen Umsetzung der Richtlinie musste Abstand genommen werden, weil Teile der Richtlinienbestimmungen zur Vermeidung von Divergenzen zwischen nationalem und Unionsrecht nur in Abstimmung mit den erst im Frühjahr 2018 vorliegenden Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke, ABl. Nr. L 154 vom 16.10.2017 S.1, in nationales Recht überführt werden konnten.

Mit dem nunmehrigen 2. Teil der Umsetzung wird in der zentralen Markendefinition das Erfordernis der Darstellung einer Marke mit zwingend grafischen Mitteln aufgegeben und durch einen flexiblen Ansatz ersetzt. Diese Erweiterung der zulässigen Darstellungsmöglichkeiten im elektronischen Register erlaubt es künftig auch neuen, unkonventionellen Markenformen (zB Multimediemarken), Registerschutz zu erlangen und passt den Markenschutz den Bedürfnissen des modernen Technologiezeitalters an. In engem Zusammenhang damit stehen die Konkretisierung der Rechte und Duldungspflichten eines Markeninhabers.

Neben der Neuregelung der Benutzungsschonfrist bildet der Ausbau der aus einem Markenrecht resultierenden Durchsetzungs- bzw. Verteidigungsmöglichkeiten durch Einführung neuer Widerspruchs- und Lösungsgründe (Nichtigkeitsgründe) einen weiteren zentralen Punkt der Richtlinienumsetzung. Dieser Stärkung der Position des Markeninhabers wird durch die Richtlinie als Korrelativ das im Bereich der Lösungs- und Verletzungsverfahren umzusetzende Erfordernis gegenüber gestellt, dass der Markeninhaber über Einrede des Verfahrensgegners das rechtmäßige Bestehen seiner Marke im Zeitpunkt der Antragseinbringung oder Klagserhebung beweisen muss, andernfalls er sein Recht im konkreten Verfahren nicht durchsetzen kann.

Die Richtlinie macht die öffentliche Ersichtlichmachung der zu Anmeldungen auch schon vor ihrer Registrierung erfolgten Übertragungen, Lizenz-, Pfandrechtseintragungen, Eintragungen sonstiger dinglicher Rechte und Maßnahmen der Zwangsvollstreckung etc. im Markenregister erforderlich. Das bestehende Register wird daher um die schon bisher frei auskunftsfähigen Anmeldedaten sowie die zuvor genannten Eintragungen ergänzt und freigegeben.

Um die mit einer Markenmeldung verbundenen Kosten zu senken und den Zugang zum Markenrecht zu vereinfachen, erfordert die Richtlinie, dass für Anmelder und Markeninhaber mit Wohnsitz oder Niederlassung im EWR oder in der Schweizer Eidgenossenschaft das Erfordernis zur Bestellung eines inländischen Vertreters oder eines Zustellbevollmächtigten entfällt.

Einen weiteren Schritt zur effektiven Bekämpfung der enorme volkswirtschaftliche Schäden verursachenden Produktpiraterie stellt die Einführung eines neuen Verbotsrechts eines Markeninhabers hinsichtlich offensichtlich rechtsverletzender Waren im Transit dar. Es beschränkt den Markeninhaber nicht mehr auf Maßnahmen im Herkunfts- oder Bestimmungsstaat der Waren, sondern ermöglicht ihm, ohne Darlegungs- und Beweislast für ein drohendes Inverkehrbringen der Waren im Inland, unter zollamtlicher Überwachung stehende Waren bei ihrer Durchfuhr aufzuhalten.

Kompetenzgrundlage:

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG (Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen).

Besonderer Teil

Zu Z 1 (§ 1):

§ 1 übernimmt wortident die Markendefinition des Art. 3 der Richtlinie 2015/2436/EU und eröffnet damit für eine Reihe neuer Markenformen (zB Multimediemarken, Mustermarken) die Möglichkeit,

Registerschutz zu erlangen bzw. – für bereits eingeführte Markenformen – die Möglichkeit, mit zeitgemäßen Darstellungsformen – abseits der bisher zwingend erforderlichen grafischen Mittel – wiedergegeben zu werden (zB Bewegungsmarken, Hologrammmarken, Klangmarken). Um die mit einer Markeneintragung verfolgten Ziele, nämlich Rechtssicherheit und ordnungsgemäße Verwaltung zu erreichen, muss ein Zeichen weiterhin den vom EuGH in seinem Sieckmann-Erkenntnis vom 12.12.2002, C-273/00, GRUR 2003,145 festgelegten Kriterien entsprechen, also in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein. Dies soll künftig allerdings in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie erfolgen dürfen, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten (vgl. Erwägungsgrund 13 der Richtlinie 2015/2436/EU).

Zu Z 2 (§ 2 Abs. 3):

In § 2 Abs. 3 wird die Zitierung der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke aktualisiert.

Zu Z 3 (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. c):

Die Änderung dient einer, nicht von der Richtlinie 2015/2436/EU erfassten, jedoch durch die Erfahrungen der Prüfpraxis nahegelegten Angleichung des nationalen Rechts an die Rechtslage im Unionsmarkenrecht oder im deutschen Markenrecht. Zeichen internationaler Organisationen wurden bei gehöriger Kundmachung bislang in Österreich absolut geschützt und durften, selbst für mit dem Tätigkeitsfeld der internationalen Organisation in keinerlei Zusammenhang stehende Waren und Dienstleistungen, nicht als Marke eingetragen oder ohne Zustimmung der Organisation in identer oder ähnlicher Form als Bestandteil einer Marke registriert werden. Dies führte bisweilen zu recht eigenartigen Ergebnissen. So durfte zB nach der bisherigen Rechtslage der kundgemachte Name einer europäischen Trägerrakete nicht zur Bezeichnung von Frischobst markenrechtlich geschützt werden.

Die neue Regelung stellt in Einklang mit Art. 6^{ter} Abs. 1 lit. c Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, BGBl. Nr. 399/1973 - PVÜ, wo neben dem bisherigen absoluten Schutz auch die Option für die nunmehr vorgenommene Änderung vorgesehen ist, darauf ab, ob die Verwendung des Zeichens als oder in einer Marke für die vorgesehenen Produktbereiche beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen dem Produkt/Hersteller etc. und der internationalen Organisation hervorruft bzw. das Publikum über das Bestehen einer derartigen Verbindung irreführen könnte. Ist dies nicht zu argumentieren, soll in Zukunft eine Registrierung ermöglicht werden.

Zu Z 4 (§ 4 Abs. 1 Z 6):

Die Anwendbarkeit dieser bislang auf dreidimensionale Marken (Formmarken) beschränkten Bestimmung wird durch die Art. 4 Abs. 1 lit. e der Richtlinie 2015/2436/EU geschuldete Umformulierung durch Einfügung der Worte „oder einem anderen charakteristischen Merkmal“ erweitert. Sie soll so als Korrektiv dem Umstand Rechnung tragen, dass das Markenregister nunmehr, nach Wegfall des Erfordernisses der Darstellung einer Marke mit zwingend grafischen Mitteln, auch für unkonventionelle Markenformen geöffnet wird, deren Eintragung ebenfalls Bedenken hinsichtlich ihres funktionalen Charakters entgegen stehen könnten. Denkbar erscheint eine Anwendung auf die neuen Markenformen wie auch auf Positionsmarken, Bewegungsmarken oder Klangmarken. Anhaltspunkte, welche Kriterien zB für die Abgrenzung der Frage heranzuziehen sind, ob ein bestimmtes Merkmal „der Ware einen wesentlichen Wert“ verleiht, wurden vom EuGH in seinem Urteil vom 18.09.2014, *Hauck/Stokke*, C-205/13, „Tripp Trapp“-Kinderstuhl als dreidimensionale Marke, Rn 35 aufgelistet. Die Möglichkeit einer Schutzerlangung durch Verkehrsgeltung, also ein Erwerben von Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von § 4 Abs. 2 ist hier (wie bisher) nicht gegeben und wird solcherart künftig ein breiteres Spektrum an Marken erreichen. Dies entspricht auch dem Grundgedanken der Bestimmung, zu verhindern, dass einem Unternehmen ein - als Markenrecht zeitlich unbegrenzt mögliches - Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird, die der EuGH mit Urteil vom 10.11.2016, C-30/15 P *Simba Toys/Seven Towns*, dreidimensionales Würfel-Puzzle, Rn 53, zum Ausdruck gebracht hat.

Zu Z 5 und Z 6 (§ 4 Abs. 1 Z 9 bis 12):

Die Auflistung der absoluten Schutzhindernisse des § 4 MSchG wird in Übereinstimmung mit Art. 4 Abs. 1 lit. i bis lit. l der Richtlinie 2015/2436/EU angepasst bzw. erweitert und betrifft der Eintragung von Marken entgegenstehende Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (Z 9), traditionelle Bezeichnungen für Weine (Z 10), traditionelle Spezialitäten (Z 11) sowie Sortenschutzrechte (Z 12). Der auf Art. 23 Abs. 2 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15.04.1994 (TRIPS-Übereinkommen) basierende Inhalt der bisherigen Z 9 geht in der Neutextierung der Z 9 auf („nach Maßgabe von..... internationalen Übereinkünften, denen die Republik Österreich angehört...“).

Die wesentlichsten EU-Bestimmungen zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben finden sich in der

- Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007, ABl. Nr. L 347 vom 20.12.2013 S. 671 (Weinbezeichnungen)
- Verordnung (EU) Nr. 251/2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91, ABl. Nr. L 84 vom 20.03.2014 S. 14
- Verordnung (EG) Nr. 110/2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89, ABl. Nr. L 39 vom 13.02.2008 S. 16
- Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 343 vom 14.12.2012 S. 1 (geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse; garantiert traditionelle Spezialitäten)
- Verordnung (EG) Nr. 607/2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 hinsichtlich der geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, der traditionellen Begriffe sowie der Kennzeichnung und der Aufmachung bestimmter Weinbauerzeugnisse, ABl. Nr. L 193 vom 24.07.2009 S. 60.

In welchem Umfang der Ausschluss eines Zeichens von der Registrierung als Marke möglich bzw. geboten ist (also zB hinsichtlich welcher Waren und Dienstleistungen, ob nur für idente oder auch ähnliche Zeichen, für Zeichen mit anspielendem oder rufausbeutendem Charakter oder Zusätzen wie „Art“, „Typ“, „Fasson“ etc., ob nur in der Originalsprache oder auch in Übersetzungen odgl.), richtet sich im Wesentlichen nach dem Regelungsinhalt der zu berücksichtigenden Normen und dem von dieser Norm für die von ihr erfassten Bezeichnungen angestrebten Schutzzumfang.

Enthält eine einschlägige Norm keine expliziten markenrechtlichen Kollisionstatbestände (was speziell in den älteren Handelsabkommen der EU mit Drittstaaten oftmals der Fall ist), wird abzuschätzen sein, ob sich aus ihrem Schutzzweck ein Registrierungsverbot für Marken ableiten lässt.

Auch der Zeitpunkt, ab dem Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben, traditionelle Bezeichnungen für Weine etc. gegenüber einer Marke prioritär sind, ergibt sich idR aus dem jeweiligen Inhalt der zu berücksichtigenden Normen. In der Regel können erst nach der Markenmeldung zur Prüfung bzw. Eintragung bei der Kommission eingereichte qualifizierte Herkunftsangaben, traditionelle Bezeichnungen etc. nicht als Schutzausschlussgrund herangezogen werden. Mittels Handelsabkommen geschützte Bezeichnungen werden zumeist ab dem Zeitpunkt geschützt, ab dem das Übereinkommen in Kraft tritt; auf nachfolgende Ergänzungen und deren Inkrafttretensregelung ist allerdings zu achten.

Mit der Z 12 werden Sortenbezeichnungen als spezifischer Grund für die Ablehnung von Marken im Markenschutzgesetz verankert. Bislang wurden sie im Wesentlichen unter dem Aspekt des beschreibenden Zeichens/Gattungszeichens berücksichtigt, was zumindest theoretisch ihre Registrierung bei nachgewiesener Verkehrsgeltung ermöglicht hat/hätte. Diese Möglichkeit wird nun verschlossen. Einschlägige Rechtsvorschriften in diesem Zusammenhang sind die Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl. Nr. L 227 vom 01.09.1994 S. 1, das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen), dem Österreich im Jahre 1994 und die Europäische Union im Jahr 2005 beigetreten ist, sowie das Bundesgesetz über die Saatgutenerkennung, die Saatgutzulassung und das Inverkehrbringen von Saatgut sowie die Sortenzulassung (Saatgutgesetz 1997–SaatG 1997), BGBl. I Nr.72/1997 und das Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzensorten (Sortenschutzgesetz 2001), BGBl. I Nr. 109/2001.

Zu Z 7 (§ 10 Abs. 2, 2a, 2b und 3):

Abs. 2 wird an die Textierung von Art. 10 Abs. 2 lit. c der Richtlinie 2015/2436/EU angepasst, der – wie auch Art. 5 Abs. 3 lit. a - die Rechtsprechung des EuGH zum Bekanntheitsschutz bei identischen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen nachvollzieht (vgl. EuGH, 09.01.2003, C-292/00, *Davidoff/Gofkid*, GRUR 2003, 240). In diesem Erkenntnis hat der EuGH den Schutz bekannter Marken gegen ungerechtfertigte Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung auf den Bereich der ähnlichen Waren und Dienstleistungen ausgeweitet. Der unverändert gebliebene letzte Satz von Abs. 2 (Zeitpunkt, zu dem die Bekanntheit einer älteren Marke vorliegen muss) findet

seine Deckung für das Nichtigkeitsverfahren in Art. 8 lit. c der Richtlinie 2015/2436/EU bzw. für das Verletzungsverfahren in Art. 18 Abs. 1 leg.cit.

Der Inhalt des neu eingefügten Abs. 2a ist von Art. 10 Abs. 4 der Richtlinie 2015/2436/EU vorgegeben und begründet ein dem wirksameren Vorgehen gegen Produktpiraterie dienendes neues Verbotsrecht des Inhabers einer Marke für rechtsverletzend gekennzeichnete Waren im Transit. Gemäß dem Urteil des EuGH vom 01.12.2011, verb. Rs C-446/09 und C 495/09, *Philips/Nokia*, stellte bisher die Verbringung und Durchfuhr von Waren aus Drittländern in das Zollgebiet der Union sowie deren Beförderung im Zollgebiet ohne zusätzlich an die Verbraucher gerichtete kommerzielle Handlungen wie Verkauf oder Werbung keine Verletzung von geistigen Eigentumsrechten dar. Mit der neuen Bestimmung wird der Markeninhaber befugt, im geschäftlichen Verkehr Dritten die Verbringung von Produkten in das Gebiet der Republik Österreich ohne sie dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, zu untersagen, wenn die Waren einschließlich ihrer Verpackung aus Drittstaaten stammen und ohne seine Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von ihr zu unterscheiden ist. Der Markeninhaber kann daher künftig auch in einem bloßen Durchfuhrstaat gegen Rechtsverletzungen vorgehen und dort ua. neben der Durchfuhr auch die Umladung, Lagerung, vorübergehende Verwahrung etc. (vgl. Erwägungsgrund 22) verhindern. Allerdings können mit der neuen Regelung nur offensichtliche Rechtsverletzungen („identisch/gleich oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von der eingetragenen Marke zu unterscheiden“) verfolgt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Zollbehörden mit der erforderlichen Sicherheit über das Erfordernis und die Berechtigung ihres Einschreitens entscheiden können.

Dieses Verbotsrecht des Markeninhabers erlischt, wenn dem zollrechtlichen Anmelde- oder Besitzer der Waren in einem der zollbehördlichen Zurückhaltung der Waren folgenden Verfahren der Nachweis gelingt, dass die Waren im Bestimmungsland rechtmäßig auf den Markt gebracht werden können.

Der ebenfalls neu eingefügte Abs. 2b dient der expliziten Umsetzung von Art. 11 der Richtlinie 2015/2436/EU und definiert Untersagungsrechte des Markeninhabers im Zusammenhang mit der Verpackung, mit Etiketten, Anhängern, Echtheitshinweisen oder -nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke angebracht wird. Gemäß Erwägungsgrund 26 soll damit der Inhaber einer eingetragenen Marke wirksamer gegen Nachahmungen vorgehen können und schon bestimmte Vorbereitungshandlungen, die vor dem Anbringen einer rechtsverletzenden Marke auf Waren ausgeführt werden, untersagen können. Ob die Marke bereits auf den Kennzeichnungsmitteln aufscheinen muss oder das Verbot schon greift, wenn lediglich die für die Kennzeichnung und Verpackung der von der Registrierung der Marke umfassten Waren verwendeten Kennzeichnungsmittel bzw. Verpackungen noch ohne Markenwiedergabe vorliegen, wird von der Richtlinie nicht klar zum Ausdruck gebracht. Der Richtlinienentwurf spricht zunächst von Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke „angebracht wird“ (im Englischen „...is affixed“), im weiteren Verlauf dann von Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke „angebracht werden kann“. § 14 Abs. 4 des deutschen Markengesetzes (der voraussichtlich unverändert beibehalten werden soll, siehe Gesetzentwurf der deutschen Bundesregierung zur Umsetzung der Richtlinie 2015/2436/EU Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2898 vom 20.06.2018) spricht hingegen nur von Verpackungen oder Kennzeichnungsmitteln, die mit einem mit der Marke identischen oder einem ähnlichen Zeichen „versehen sind“. Die für die Übernahme ins österreichische Markenschutzgesetz vorgesehene Formulierung verwendet einheitlich die Wendung „angebracht wird“ und versteht darunter beide Sachverhalte im Sinne eines auf die Zukunft gerichteten und eines üblichen Verhaltens, womit dem Erwägungsgrund 26 entsprochen wird. Darüber hinaus wird der Wortlaut des Art. 11 lit. b der Richtlinie 2015/2436/EU in Abs. 2b Z 2 auch auf ähnliche Zeichen erstreckt und folgt damit dem Wortlaut des deutschen Gesetzestextes (§ 14 Abs. 4 Z 2 und 3).

Definiert § 10 in seinen Abs. 1 bis 2b die Untersagungsrechte eines Markeninhabers, so werden in § 10 Abs. 3 (und weiters dem unverändert gebliebenen § 10b) jene Benutzungshandlungen dargestellt, die vom Markeninhaber geduldet werden müssen, wenn sie den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entsprechend verwirklicht werden. Abs. 3 wird dabei im Hinblick auf Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2015/2436/EU ergänzt.

In Abs. 3 Z 1 wird in Abkehr von der Judikatur des EuGH (vgl. Urteil vom 16.11.2004, C-245/02, *Anheuser Busch*, Rn 78ff; Urteil vom 11.11.2007, C-17/06 *Celine SARL/Céline SA*) der Grundsatz, wonach niemand an der lautereren Führung seines Namens im geschäftlichen Verkehr gehindert werden darf, für den Bereich des Markenrechts auf die Namen natürlicher Personen eingeschränkt. Handelsnamen und die Namen juristischer Personen werden nicht mehr privilegiert. Z 2 stellt klar, dass neben beschreibenden Angaben auch Zeichen oder Angaben „ohne Unterscheidungskraft“ im geschäftlichen Verkehr benutzt werden dürfen, ohne dass dem Inhaber einer älteren Marke ein diesbezügliches Verbotsrecht zukommt. Z 3 präzisiert, dass die Benutzung einer Marke als Hinweis auf

die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung, beispielsweise als Zubehör oder Ersatzteil nur dann zulässig ist, wenn sie in einer Art und Weise und einem Ausmaß erfolgt, die zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Markeninhabers nach den anständigen Gepflogenheiten erforderlich ist (vgl. OGH 16.12.2008, 17 Ob 28/08d – *Mazda Logo*). Der Wortlaut des Abs. 3 wurde, was die Platzierung des erklärenden Hinweises auf Zubehör und Ersatzteile betrifft, gegenüber dem deutschen Richtlinienentwurf in Übereinstimmung mit der englischen und französischen Sprachfassung abgeändert. Weiters wurde aus sprachlichen Gründen anstelle des Wortes „insbesondere“ vor den Begriffen Zubehör oder Ersatzteil das Wort „beispielsweise“ verwendet, wobei auch nach der Richtlinie 2015/2436/EU Zubehör und Ersatzteil nicht im Sinne einer ausschließlichen Liste der Möglichkeiten genannt werden.

Zu Z 8 (§ 10a):

§ 10a regelt, welche Handlungen insbesondere als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen anzusehen sind und daher vom Markeninhaber verboten werden können. Die Liste des Abs. 1 wurde an Art. 10 Abs. 3 der Richtlinie 2015/2436/EU angepasst.

In Z 1 wird zur Vermeidung von Interpretationsspielräumen (und in Übereinstimmung mit § 9 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. Nr. 448/1984) der bisher verwendete Begriff „Aufmachung“ durch den Begriff „Verpackung“ ersetzt. Schon in der Vorgängerversion der Richtlinie 2015/2436/EU wurde in der englischen Sprachfassung der Begriff „packaging“ benutzt, der nunmehr auch in der deutschen Übersetzung der Richtlinie mit „Verpackung“ wiedergegeben wird.

Neu aufgenommen wurden die Z 4 und Z 6. Z 4 legt fest, dass die Verwendung eines Zeichens als Handelsnamen/Unternehmensbezeichnung (Firma) bzw. als Teil davon, wenn sie zu Zwecken der Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistungen erfolgt, als Benutzung des Zeichens im markenrechtlichen Sinne zu gelten hat. Dies entspricht Erwägungsgrund 19 der Richtlinie 2015/2436/EU, wonach als Verletzung einer Marke auch die Benutzung eines Zeichens als Handelsnamen oder ähnliche Bezeichnung gelten soll, solange eine solche Benutzung der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen dient (vgl. in diesem Sinne auch EuGH, 11.09.2011, C-17/06, *Celine SARL/Céline SA*). Z 6 stellt klar, dass die Verwendung eines Zeichens in vergleichender Werbung als Markenbenutzung anzusehen und verboten sein kann, wenn diese Werbung nicht den Anforderungen der Richtlinie 2006/114/EG bzw. den ihrer innerstaatlichen Umsetzung dienenden Bestimmungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 entspricht (vgl. auch Erwägungsgrund 20 der Richtlinie 2015/2436/EU).

Zu Z 9 (§ 13):

Zur Vermeidung allfälliger Interpretationsspielräume wurde der Wortlaut von § 13 an jenen von Art. 12 der Richtlinie 2015/2436/EU angepasst. Die Kenntlichmachung einer Marke hat über Verlangen des Markeninhabers „unverzüglich“ zu erfolgen; dies gilt jedenfalls für elektronisch veröffentlichte Wörterbücher, Nachschlagewerke etc., wohingegen bei Druckereierzeugnissen, wie bisher, spätestens bei einer Neuauflage des Werkes ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden muss.

Zu Z 10 (§ 14 Abs. 3 bis 5):

Die Umsetzung von Art. 25 der Richtlinie 2015/2436/EU zu Lizenzen erfordert die Ergänzung von § 14 MSchG in der bisherigen Fassung. So wird im neu hinzugefügten Abs. 3 die Klagebefugnis des Lizenznehmers geregelt. Sie kommt sowohl dem Inhaber einer einfachen, als auch einer exklusiven Lizenz grundsätzlich nur mit Zustimmung des Markeninhabers zu. Nur der exklusive Lizenznehmer kann selbständig klagen, wenn der Markeninhaber nach ausdrücklicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage erhebt. Damit weicht die neue Regelung von der bisherigen nationalen Praxis ab, wonach der ausschließliche Lizenznehmer auch ohne Zustimmung des Markeninhabers eigenständig klagsbefugt war, sofern ihm der Markeninhaber diese Befugnis nicht zuvor ausdrücklich, zB im Lizenzvertrag, ausgeschlossen bzw. entzogen hatte.

Von einer wörtlichen Übernahme der Textierung des Art. 25 Abs. 3 der Richtlinie 2015/2436/EU wurde abgesehen, da die einleitende Wendung „unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrages kann ein Lizenznehmer ein Verfahren nur mit Zustimmung anhängig machen...“ undeutlich bzw. überflüssig erscheint. Zu beachten war in diesem Zusammenhang, dass eine Zustimmung auch bereits mit dem Lizenzvertrag erteilt werden kann. Egal, ob im Lizenzvertrag nun die Zustimmung erteilt oder ausgeschlossen wird, ändert dies jedoch nichts an der Aussage, dass ohne Zustimmung keine Klagsführung des Lizenznehmers – für den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz erst durch den nachfolgenden Satz relativiert – zulässig ist. Die unklare Wendung „unbeschadet der...“ musste nicht übernommen werden.

Auch die Richtlinienformulierung „nach förmlicher Aufforderung“ wurde nicht übernommen. Sie ist einerseits unbestimmt und lässt andererseits an eine formgebundene Aufforderung denken, die wohl nicht gemeint sein kann. Dem Sinn der Bestimmung nach kann dies nur als explizite Aufforderung – im Gegensatz zu einer konkludenten Handlung – gemeint sein. Die nationale Umsetzung verwendet daher stattdessen den Begriff „nach ausdrücklicher Aufforderung“.

Abs. 4 legt fest, dass jeder Lizenznehmer, unabhängig von der Zustimmung des Lizenzgebers im Sinne des Abs. 3, seinen eigenen Schaden jedenfalls dann im Klagsweg geltend machen kann, nachdem der Lizenzgeber selbst eine Verletzungsklage eingebracht und er diesem Verfahren als Nebenintervenient beigetreten ist. Zuständig für die Verfahren ist in jedem Fall gemäß § 56a das HG Wien; dies gilt auch bei Unionsmarken gemäß § 69d.

Abs. 5 hält im Hinblick auf § 28a zur Klarstellung fest, dass auch angemeldete Marken Gegenstand einer Lizenzvereinbarung sein können.

Zu Z 11 (§ 16 Abs. 2 bis 4):

Die mit der Öffnung der Markendefinition (vgl. § 1) verbundene Möglichkeit, neue Markenformen zum Registerschutz zuzulassen, bedingt eine Neufassung des § 16. Neben grafischen und klanglichen Wiedergaben sind künftig auch Video- bzw. Bilddateien zur Darstellung von bestimmten Markenformen zuzulassen. Allerdings enthält die Richtlinie 2015/2436/EU weder detaillierte Begriffsbestimmungen der Markenformen, noch spezifische Darstellungsanforderungen, so dass die Gefahr bestand, dass die Ämter aufgrund der Anwendung voneinander abweichender Begriffsbestimmungen und unterschiedlicher Darstellungsanforderungen unterschiedliche Marken(formen) akzeptieren und so dem Ziel der Richtlinie, der Schaffung eines harmonisierten Rechtsrahmens, nicht gerecht werden. Daher haben sich die zuständigen Ämter für geistiges Eigentum in den einzelnen Mitgliedstaaten und das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) im Rahmen ihrer Zusammenarbeit im Europäischen Marken- und Musternetzwerk (TMDN, www.tmdn.org) freiwillig auf die Anwendung einheitlicher Standards verständigt und sich dabei insbesondere an Art. 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431, ABl. Nr. L 104 vom 24.04.2018, S. 37, orientiert. Diese auf der Webseite des Amtes veröffentlichte „Gemeinsame Mitteilung über die Darstellung neuer Markenformen“ kann und soll in Zukunft regelmäßig aktualisiert werden. Für die Übernahme daraus resultierender Bereiche ins nationale Recht empfiehlt sich daher nicht die Gesetzesebene des Markenschutzgesetzes, sondern die leichter zu novellierende Patentamtsverordnung (PAV). § 16 konzentriert sich daher auf die Darstellung der einzuhaltenden Grundsätze und die Schaffung einer umfassenden und dennoch klaren Verordnungsermächtigung als Basis für die geplanten Detailregelungen (zB zur Form der Markendarstellungen oder zu den Fällen, wo eine Beschreibung erforderlich sein soll etc.) durch eine Neufassung der PAV.

Von für die Praxis großer Relevanz ist die in Abs. 2 angedeutete und in Zusammenhang mit der Neufassung des § 17 Abs. 3 (Z 14) stehende Neudefinition des Begriffs „Wortmarke“. Wortmarken, egal ob Einzelworte oder mehrere Worte in einem Satzverbund, ohne bildmäßige Ausgestaltung oder bestimmter Schriftform, konnten bislang lediglich in Großbuchstaben und arabischen Ziffern im Markenregister eingetragen werden. Von der Praxis zusätzlich erlaubt waren einige wenige, zur Strukturierung oder Verdeutlichung einer bestimmten Intonierung notwendige Satzzeichen. Bestand ein Wort hingegen aus Klein- und Großbuchstaben, so wurde es als Wortbildmarke qualifiziert und der Anmelder musste eine entsprechende Anzahl übereinstimmender Markenbilder vorlegen. Dieser Wortmarkenbegriff hat sich mit der Zeit als zu eng erwiesen und steht zB nicht in Einklang mit der Begriffsdefinition in Deutschland oder durch das EUIPO, was in der Praxis speziell Anmeldern, die ihr Markenrecht internationalisieren wollen, zusätzliche Probleme und Verwaltungslasten aufbürdete und Fragen hinsichtlich des Schutzzumfanges mit sich brachte. Abs. 2 weist nun darauf hin, dass es für Marken, die nicht bloß aus Zahlen, Buchstaben oder aus Worten bestehen... zwar grundsätzlich weiterhin erforderlich ist, eine Wiedergabe der Marke in Form von Abbildungen oder (neu) als Datei ...beizubringen, dass es aber zusätzlich auch Zeichen gibt, „die wie Buchstaben und Zahlen“ zu behandeln sind, also als Bestandteil von Wortmarken in Frage kommen, und die durch Verordnung festgesetzt werden können. Damit wird die Übernahme des Wortmarkenverständnisses wie in der „Gemeinsamen Mitteilung der Ämter“ dargelegt, ermöglicht.

Abs. 3 verankert in Umsetzung von Art. 39 der Richtlinie 2015/2436/EU die vom EuGH in seinem Urteil vom 19.06.2012, C-307/10, *IP-TRANSLATOR* dargestellten Grundsätze zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Abs. 4 wiederholt die Sieckmann-Kriterien für eine taugliche Markenwiedergabe (EuGH, 12.12.2002, C-273/00, GRUR 2003, 145), die sicherstellen sollen, dass

jedermann (d.s. jedenfalls sowohl die betroffenen Behörden als auch das Publikum gemäß Art. 3 lit. b der Richtlinie 2015/2436/EU) klar und präzise feststellen kann, für welchen Gegenstand Markenschutz gewährt wird.

Zu Z 12 (§ 17 Abs. 1 Z 1):

Ins Markenregister ist bei der Registrierung eine Wiedergabe der Marke aufzunehmen, die bei bestimmten Markentypen (va. Positionsmarken, Muster-, Farb- und Bewegungsmarken) von einer Beschreibung ergänzt werden kann.

Zu Z 13 (§ 17 Abs. 2 Z 1):

Dient der Aktualisierung der bisherigen Zitierung der Verordnung (EU) 2017/1001.

Zu Z 14 (§ 17 Abs. 3 und 4):

Abs. 3 enthielt bisher die – wie in Z 11 bereits dargestellt – aktuell als zu einengend empfundene Definition einer Wortmarke, die nunmehr offener gefasst wird. Ergänzend zu Z 12 wird festgelegt, dass die Registerdarstellung einer Marke, deren Wiedergabe lediglich in Form einer Datei ohne Abbildung (zB Ton- oder Videodatei) besteht, durch den Hinweis erfolgt, dass diese Marke elektronisch zugänglich ist. In der Praxis wird dies durch einen Pfad bzw. Link zur entsprechenden, öffentlich zugänglichen Datenbank des Amtes ermöglicht. Zumindest dieser Hinweis findet sich bei diesen Markenformen sodann auch auf der amtlichen Bestätigung über die Registereintragung (Abs. 4), im Markenanzeiger (Abs. 5) oder in den beglaubigten Registerabschriften (Abs. 6). Abs. 4 nimmt Bezug auf den neuen § 28a und verfügt, dass auch die schon zu einer Anmeldung im Register vermerkten Eintragungen in die amtliche Bestätigung aufzunehmen sind.

Zu Z 15 und Z 16 (§ 28 Abs. 1 und § 28a):

Gemäß Abschnitt 5 der Richtlinie 2015/2436/EU (d.s. die Artikel 22 bis 26) müssen die Mitgliedstaaten Verfahren für die Erfassung von Rechtsübergängen, Pfandrechten und sonstigen dinglichen Rechten, Maßnahmen der Zwangsvollstreckung und Lizenzen an angemeldeten und eingetragenen Marken in ihren Registern vorsehen. Hinsichtlich registrierter Marken wird daher der bestehende § 28 um die sonstigen dinglichen Rechte sowie Maßnahmen der Zwangsvollstreckung ergänzt und hinsichtlich angemeldeter Marken § 28a neu eingeführt. § 28a umfasst dabei den Inhalt des § 28, allerdings ohne Bezugnahme auf die von der Richtlinie für Anmeldungen nicht angesprochene Streitanmerkung (vgl. § 28 Abs. 4) und ihre im § 28 Abs. 5 aus § 45 Abs. 2 PatG rezipierten Wirkungen. Die Aufnahme einer § 28 Abs. 6 bezüglich der Registrierungsbestätigung nachgebildeten Bestimmung erübrigt sich aus sachlichen Gründen. Die im Anmeldestadium erwirkten Eintragungen bleiben nach Registrierung der Marke aufrecht und scheinen gegebenenfalls in einer Bestätigung gemäß § 17 Abs. 4 auf (vgl. Z 14). Mangels Verpflichtung durch die Richtlinie ebenfalls nicht vorgesehen ist die Veröffentlichung der Übertragung von Anmeldungen im Markenanzeiger (vgl. § 28 Abs. 7).

Nicht geplant ist die Schaffung eines zum bestehenden Markenregister hinzutretenden eigenständigen Anmelderegisters; vielmehr wird das bestehende Register unter der jeweiligen Anmelde-Nummer hinsichtlich der in § 50 Abs. 4 genannten Daten sowie allfälliger Änderungen im Sinne des § 28a geöffnet; über diese Daten werden auch beglaubigte Abschriften iSd § 17 Abs. 6 ausgestellt.

Zu Z 17 und Z 18 (§ 29a Abs. 1 und § 29a Abs. 1a):

Art. 43 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU erfordert eine Ausweitung der im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigenden Anspruchsgründe. Widerspruch kann künftig aus folgenden zusätzlichen Gründen erhoben werden:

- aufgrund einer in Österreich am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke notorisch bekannten Marke, bei der es sich im Sinne des Art. 6^{bis} PVÜ idR um keine in Österreich registrierte Marke handelt,
- aufgrund einer am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, bekannten Marke (ältere Registrierung oder Anmeldung vorbehaltlich ihrer Registrierung) oder
- aufgrund einer nach Unionsvorschriften oder österreichischen Rechtsvorschriften einschließlich internationaler Übereinkünfte, denen die Union oder die Republik Österreich angehört, geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe, deren Eintragung schon vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke beantragt worden ist und die dazu berechtigt, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Antragsberechtigt ist - dies ergibt sich aus den in Abs. 1 zitierten Gesetzesstellen - der Anmelder oder Inhaber der älteren Markenrechte bzw. jeder, der nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften zum Schutz der jeweiligen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe zur Ausübung der aus ihr

entstehenden Rechte berechtigt ist. Im Gegensatz zu einem Löschungsantrag gemäß § 33 iVm § 4 Abs. 1 Z 9, der als Populär Antrag von jedermann eingebracht werden kann, beschränkt die Richtlinie 2015/2436/EU die Möglichkeit, aufgrund einer hierzu berechtigenden Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe einen Widerspruch einzulegen, auf zur Antragstellung qualifizierte Personen. Wer hierfür in Frage kommt, muss nach der im Einzelfall schutzbegründenden Bestimmung beurteilt werden.

Soweit die Antragstellung aufgrund eines angemeldeten Rechts erfolgt, erfordert eine darauf gestützte Sachentscheidung seine vorherige Eintragung.

Der neu eingefügte Abs. 1a, dient ebenfalls der Umsetzung von Art. 43 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU. In § 29b Abs. 1 und Abs. 5 war schon bisher von einer „gänzlichen oder teilweisen Aufhebung“ die Rede. Nun wird zusätzlich klargestellt, dass eine teilweise Aufhebung sowohl das Resultat einer bloß teilweisen Widerspruchsstattegebung, als auch eines von vorneherein nur gegen einen Teil der Waren- und Dienstleistungen der jüngeren Marke gerichteten Widerspruchs sein kann. Auch im Hinblick auf die Ausdehnung der Anspruchsgründe erschien eine Übernahme des Inhalts von Art. 43 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU zur Klarstellung dienlich.

Zu Z 19 (§ 29b Abs. 3):

Aufgrund Art. 44 der Richtlinie 2015/2436/EU wird klargestellt, dass der für die Frage der Zulässigkeit der Einrede der mangelnden Benutzung relevante Zeitpunkt (Ablauf der Fünfjahresfrist) nicht mehr wie bisher der Veröffentlichungszeitpunkt der jüngeren Marke, sondern deren Anmelde- oder Prioritätstag ist, dh dass nur eine zu diesem Zeitpunkt bereits zumindest fünf Jahre eingetragene Marke überhaupt der Einrede unterfallen kann. Hinsichtlich des Beginns der Fünfjahresfrist wird auf die Ausführungen zu § 33a Abs. 1a und 1b (Z 28) verwiesen. Dass eine der Benutzungseinrede unterliegende Marke für die Zwecke des Widerspruchsverfahrens nur für diejenigen der geltend gemachten Waren und Dienstleistungen als eingetragen gilt, für die die Benutzung nachgewiesen werden konnte, entspricht schon der bisherigen Praxis, wurde jedoch in Umsetzung von Art. 44 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU nun auch explizit in das Markenschutzgesetz übernommen.

Nachdem die Richtlinie stets nur vom Nachweis der Benutzung, nicht von ihrem vollen Beweis spricht, egal ob im Zusammenhang mit einem Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren, im Zusammenhang mit einem auf die Nichtbenutzung gestützten Verfallsantrag oder im Verletzungsverfahren, wobei ein einredeweises Hinterfragen der Benutzung nur inter partes Wirkungen entfaltet, ein Verfallsverfahren hingegen zum Verlust des Markenrechts führen kann, erscheint es angemessen, hinsichtlich des Beweismaßes zu differenzieren. Die Richtlinie 2015/2436/EU steht dem nicht entgegen, ist doch die Angleichung der nationalen Beweismaßstäbe kein erklärtes Ziel (vgl. zur Verwechslungsgefahr Erwägungsgrund 16 letzter Satz). Überall dort, wo die Benutzung bloß einredeweise hinterfragt werden kann, und wo ein zügiges Verfahren abgeführt werden soll, muss daher kein voller Beweis geführt werden, sondern soll der Nachweis der überwiegenden Wahrscheinlichkeit im Sinne eines Glaubhaftmachens genügen. Dies trifft traditionell auf das Widerspruchsverfahren zu, im Sinne des Art. 45 der Richtlinie 2015/2436/EU aber auch auf die neuen Einreden im Nichtigkeitsverfahren.

Auch der Gesetzentwurf der deutschen Bundesregierung zur Umsetzung der Richtlinie 2015/2436/EU (Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2898 vom 20.06.2018) geht von einem gegenüber einem vollen Beweis herabgesetzten Beweismaß aus; ebenso sind nach Art. 97 der Verordnung (EU) 2017/1001 schriftliche Erklärungen an Eides Statt als Beweismittel zulässig.

Entsprechend wurde in Abs. 3 der Richtlinien text modifiziert und ein zur Glaubhaftmachung ausreichender Nachweis vorgesehen. Dies entspricht der bisherigen Praxis im Widerspruchsverfahren und soll den Nachweis mit den schon bisher für zulässig erachteten Bescheinigungsmitteln im Sinne des § 274 der Zivilprozessordnung (ZPO), RGBI. Nr. 113/1895, also zB durch eine von anderen Bescheinigungsmitteln gestützte Vorlage von eidesstattlichen Erklärungen, ermöglichen. Dem Inhaber der jüngeren Marke bleibt es unbenommen, falls er die vorgelegten Unterlagen für unzureichend erachtet und dennoch befürchtet, dass sie für die Zwecke des Widerspruchsverfahrens als ausreichend angesehen werden könnten, einen Verfallsantrag gegen die ältere Marke einzureichen, wo der Markeninhaber sodann den vollen Beweis der Markenbenutzung erbringen muss.

Zu Z 20 (§ 29b Abs. 3a):

Art. 43 Abs. 3 der Richtlinie 2015/2436/EU verpflichtet die Mitgliedstaaten im Widerspruchsverfahren bei Vorliegen eines gemeinsamen Antrages der Parteien zur Einräumung einer Einigungsfrist, wie es sie im Unionsmarkenrecht in Form der sogenannten „Cooling-off“-Periode bereits seit langem gibt. Obgleich das nationale Verfahrensrecht schon bisher der Verlängerung von Verfahrensfristen recht großzügig gegenüberstand, bestand doch kein Anspruch auf eine Fristgewährung bzw. Fristverlängerung. Dies wird nunmehr geändert. Allerdings wird dieser Anspruch auf maximal sechs Monate beschränkt und nur bis

zum Ablauf der dem Inhaber der angegriffenen Marke (Antragsgegner) zur Äußerung auf den Widerspruch, gegebenenfalls zur Stellungnahme zu Benutzungsunterlagen eingeräumten Frist gewährt. Damit sollen Einigungsverhandlungen bis spätestens im Zeitpunkt des Vorliegens aller entscheidungsrelevanten Umstände gefördert werden. Werden offene Fristen im Rahmen dieser „Einigungsfrist“ verlängert, so enden sie zeitgleich mit dieser. Eine weitere Fristverlängerung bei Vorliegen amtsseitig anerkannter rücksichtswürdiger Gründe im Sinne des § 115 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970 bleibt von den Beschränkungen der Cooling-off Frist sohin unberührt.

Kommt keine Einigung zustande, und wurde zB die Äußerungsfrist des Abs. 1 verlängert, so muss der Antragsgegner vor dem Ablauf dieser Einigungsfrist um Verlängerung der Äußerungsfrist ansuchen oder die Äußerung zum Widerspruch vorlegen, um die Rechtsfolge des § 29b Abs. 1 zu vermeiden. Der Hinweis auf die geführten Einigungsgespräche wird dabei idR als ausreichende Begründung des Fristerstreckungsantrages anzusehen sein.

Für die Dauer der Cooling-off-Periode im nationalen Recht kann ihr unionsrechtliches, wesentlich längeres Pendant kein Vorbild sein, handelt es sich beim unionsrechtlichen Widerspruch doch um ein der Registrierung vorgeschaltetes Verfahren, hinsichtlich eines noch nicht seine vollen Wirkungen gegen Dritte entfaltenden Markenrechts, das darüber hinaus auch keinen unmittelbaren Einfluss auf den Beginn der Benutzungsfrist hat. Hingegen ist das nationale Widerspruchsverfahren der Registrierung der Marke nachgeschaltet und zögert den Beginn der Benutzungspflicht auch gegenüber am Widerspruch unbeteiligter Dritter hinaus.

Ob eine verfahrensbeendende Parteeinigung innerhalb oder außerhalb der speziell hierzu eingeräumten Frist erfolgt, hat – anders als im Unionsmarkenrecht – im österreichischen Markenrecht keinen Einfluss auf die Verfahrenskosten, da die Parteien hier ihre Kosten jedenfalls selbst zu tragen haben (§ 29b Abs. 7).

Zu Z 21 (§ 29b Abs. 6):

In Abs. 6 wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass ein Widerspruch auch auf eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe gestützt werden kann, die in weiterer Folge ihres Schutzes verlustig gehen kann, was zur Beendigung des Verfahrens führt. Durch Verwendung des Wortes „rechtsgültig“ statt „rechtskräftig“ soll auch der Fall eines Verzichtes auf den weiteren Schutz formulierungsmäßig umfasst werden.

Zu Z 22 (§ 29c Abs. 3):

Der Beginn der Fünfjahresfrist, innerhalb der der Markeninhaber, oder mit seiner Zustimmung ein Dritter, mit der ernsthaften Benutzung der Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie registriert wurde, beginnen muss, widrigenfalls die Marke verfallsreif oder im Widerspruchs-, Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren nicht durchsetzbar wird, wurde für Mitgliedstaaten, die wie Österreich ein der Registrierung nachgeschaltetes Widerspruchsverfahren vorsehen, mit Art. 16 der Richtlinie 2015/2436/EU nunmehr einheitlich geregelt (vgl. Z 28 zu § 33a Abs. 1a und 1b). § 29c Abs. 3 dient der Umsetzung von Art. 16 Abs. 4 der Richtlinie 2015/2436/EU, der die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, den Beginn der Fünfjahresfrist bei der jeweiligen Marke im Register einzutragen. Je nachdem, ob gegen die Marke Widerspruch erhoben wird oder nicht, ob dieser alle und bloß einen Teil der Waren oder Dienstleistungen betrifft, ob die darüber ergehende Entscheidung unbekämpft bleibt oder ganz oder bloß teilweise angefochten wird, können sich auch mehrere Beginnzeitpunkte ergeben.

Auf internationale Marken ist diese Verpflichtung gemäß Art. 16 Abs. 4 der Richtlinie 2015/2436/EU nicht anwendbar.

Wird ein Widerspruchsverfahren durch Ruhensvereinbarung der Parteien beendet, so gibt es keine formell rechtskräftige werdende Endentscheidung, die den Beginn der Fünfjahresfrist markiert. Die Frist würde nie beginnen. Um dies zu vermeiden wird festgelegt, dass in diesem Fall die Fünfjahresfrist mit dem Datum des Einlangens der Ruhensanzeige beim Amt oder Rechtsmittelgericht beginnt, für diese Zwecke also als endgültige Beendigung des Widerspruchsverfahrens gilt. Eine mögliche spätere Aufnahme des Verfahrens bleibt diesbezüglich ohne Bedeutung. Ein allenfalls anhängiges anderes Widerspruchsverfahren, das unterbrochen ist und für welches das ruhende Widerspruchsverfahren präjudizial gewesen wäre, wird aufgrund der Geltung der Ruhensanzeige als Beendigung des Verfahrens wieder aufzunehmen und fortzusetzen sein.

Zu Z 23 (§ 30):

In Abs. 1 wird im Hinblick auf Art. 45 Abs. 3 lit. b der Richtlinie 2015/2436/EU klargestellt, dass der Lösungsgrund des § 30 auch auf der Grundlage einer älteren, bloß angemeldeten Marke, die allerdings zumindest vor der Entscheidung registriert werden muss, erhoben werden kann. Der Richtlinienbegriff

des „älteren Rechts im Sinne des Art. 5 Abs. 1 bis 3“ umfasst unter Art. 5 Abs. 2 lit. c nämlich auch „Anmeldungen von Marken, vorbehaltlich ihrer Eintragung“.

Gleiches gilt für die in Art. 5 Abs. 3 lit. a der Richtlinie 2015/2436/EU angesprochenen bekannten Marken, deren Bekanntheit unverändert spätestens am Anmeldetag der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründeten Tag im Inland, bei Unionsmarken in der Europäischen Union (vgl. § 30 Abs. 4), vorgelegen sein muss (vgl. Art. 8 lit. c der Richtlinie 2015/2436/EU). Auch sie können im Rahmen des § 30 Abs. 2 bereits im Anmeldestadium, vorbehaltlich ihrer Registrierung, einer gleichen oder ähnlichen jüngeren Marke entgegen gehalten werden und solcherart einen Schutz auch gegenüber nicht ähnlichen Waren und Dienstleistungen genießen. Denn im Gegensatz zu Abs. 1 wird der Sonderschutz für bekannte Marken gemäß Abs. 2 unabhängig vom Bestehen oder Nichtbestehen von Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit (vgl. Rechtsprechung des EuGH zum Bekanntheitsschutz bei identischen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen, Urteil vom 9.1.2003, C-292/00, *Davidoff/Gofkid*, GRUR 2003, 240), dies jedoch nur unter den sonstigen, schon bisher gültigen Voraussetzungen, gewährt, wobei aber hinsichtlich auch nur angemeldeter Unionsmarken gemäß Abs. 4 die bisherige Judikatur des EuGH zu berücksichtigen sein wird, dass die Bekanntheit in einem einzigen Mitgliedstaat ausreichen kann, der nicht notwendigerweise mit dem Schutzgebiet der später angemeldeten Marke zusammenfallen muss, wenn die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung besteht, vgl. EuGH vom 3.9.2015, C-125/14 – *IMPULSE/Be impulsive*.

Abs. 2a legt fest, dass einem auf eine ältere Anmeldung gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 gestützten Löschungsantrag – ausgenommen im Falle der Nichterstattung einer Gegenschrift im Sinne des § 39 Abs. 3 – inhaltlich nur stattgegeben werden kann, wenn die Marke vor der Entscheidung registriert wird, dh dass der Ausgang eines anhängigen Registrierungsverfahrens abzuwarten ist und somit der Umstand, dass ein Antrag gemäß Abs. 2a auf eine Anmeldung gestützt ist, in der Regel einen Unterbrechungsgrund gemäß § 190 ZPO bilden wird. Im Falle, dass eine Anmeldung im Sinne des Abs. 2a endgültig nicht zu einer Registrierung führt, wird im Nichtigkeitsverfahren wie bei einem Wegfall einer bereits registrierten Antragsmarke - im Sinne einer Antragsabweisung - vorzugehen sein.

Abs. 3 bleibt unverändert. In Abs. 4 wird die Wortfolge „Europäischen Gemeinschaft“ durch die Wortfolge „Europäischen Union“ ersetzt..

Der bisherige Abs. 5, der das Datum der Wirksamkeit einer auf § 30 gestützten Entscheidung festlegte, wird im Hinblick auf die nunmehrige zusammenfassende Regelung für alle Löschungsgründe in § 34a Abs. 3 und 4 (Z 33) gestrichen. An seine Stelle tritt eine zunächst der Umsetzung von Art. 8 lit. a der Richtlinie 2015/2436/EU dienende Bestimmung, wonach ein Antrag nach § 30 Abs. 1 oder 2 abzuweisen ist, wenn über entsprechende Einrede des belangten Markeninhabers festgestellt wird, dass die ältere Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke selbst wegen fehlender Unterscheidungskraft, als beschreibendes Zeichen oder als Gattungsbezeichnung gelöscht oder im Falle einer Unionsmarke für nichtig erklärt werden könnte, und zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Verkehrsgeltung erworben hat. Der Verweis auf die Verkehrsgeltungsbestimmung des § 33 Abs. 2 statt auf jene des § 4 Abs. 2 soll das Augenmerk darauf lenken, dass der Zeitpunkt, für den Verkehrsgeltung zu belegen ist, in den genannten Bestimmungen ein unterschiedlicher ist.

Verkehrsgeltung kann nach der Registrierung einer Marke verloren gehen oder erst im Zuge der Benutzung der Marke nach ihrer Eintragung entstehen. Eine Marke, die im Antragszeitpunkt selbst löschungsreif ist, soll jedoch nach der Richtlinie keine Grundlage für die Nichtigerklärung einer jüngeren Marke darstellen. Im Gegenzug kann sie selbst nicht gemäß § 33 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Z 3, 4 oder 5 gelöscht werden, wenn sie zwar erst nach ihrer Anmeldung, aber noch vor dem Zeitpunkt eines gegen sie gerichteten Löschungsantrages, Verkehrsgeltung erworben hat (vgl. Z 27 zu § 33 Abs. 2).

Der zweite Halbsatz von Abs. 5 bezieht sich sodann auf die Umsetzung von Art. 8 lit. b der Richtlinie 2015/2436/EU, wonach ein auf das Vorliegen von Verwechslungsgefahr gestützter Löschungsantrag (dem in der Richtlinie genannten Art. 5 Abs. 1 lit. b entspricht § 30 Abs. 1 Z 2) nicht durchdringen kann, wenn die ältere Marke ihrerseits zum Antragszeitpunkt das zur Begründung von Verwechslungsgefahr neben der Marken- und Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit erforderliche Ausmaß an Unterscheidungskraft nicht aufweist. Dies entspricht zwar bereits der gängigen Praxis im Zusammenhang mit dem bisher synonym verwendeten Begriff der „Kennzeichnungskraft“ als Voraussetzung für eine Verwechslungsgefahr, wird aber nun zur Sicherstellung und Verdeutlichung der Relevanz explizit ins Markenschutzgesetz übernommen.

Im Hinblick auf die Verwendung des Begriffes der „älteren Marken“ im Art. 8 der Richtlinie 2015/2436/EU ist davon auszugehen, dass die Einwendungsmöglichkeiten gemäß Art. 8 lit. a und b der Richtlinie 2015/2436/EU entsprechend der Definition im Art. 5 Abs. 2 lit. i der Richtlinie 2015/2436/EU auch für Unionsmarken gelten.

Abs. 6 führt in Übereinstimmung mit Art. 46 der Richtlinie 2015/2436/EU die bereits aus dem Widerspruchsverfahren bekannte Einrede der mangelnden Benutzung der älteren Marke auch im Nichtigkeitsverfahren ein, stellt dabei jedoch auf einen anderen, gegebenenfalls sogar zwei andere Zeitpunkte ab. Demnach muss der Inhaber der älteren Marke für die Waren und Dienstleistungen, auf die der Antrag gestützt ist, über Verlangen des Gegners nachweisen (zum Ausmaß dieses Nachweises vgl. Z 34 zu § 39 Abs. 1a), dass sie in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung im Sinne des § 33a Abs. 1 benutzt wurde, dies allerdings nur, wenn zum Antragszeitpunkt für die jeweiligen Waren und Dienstleistungen die gemäß § 33a Abs. 1a oder 1b berechnete Fünfjahresfrist abgelaufen ist. Ist diese Frist schon zum Zeitpunkt des Anmelde- oder Prioritätstages der jüngeren Marke vorbei, so muss der Inhaber der älteren Marke zusätzlich die Benutzung der Marke für den vor diesem Zeitpunkt liegenden Fünfjahreszeitraum belegen. Die Benutzung muss also gegebenenfalls über entsprechende Einrede gemäß § 39 Abs. 1a für zwei verschiedene Zeitpunkte dargelegt werden, andernfalls der Antrag schon aus diesem Grund nicht oder nicht zur Gänze durchdringt. Auch hier gilt entsprechend zu Art. 46 Abs. 4 der Richtlinie 2015/2436/EU, dass die ältere Marke für die Zwecke des Nichtigkeitsverfahrens nur für jene Waren oder Dienstleistungen als eingetragen gilt, für die sie benutzt wurde.

Zu Z 24 (§ 30a):

Die Neuformulierung dieses Lösungsgrundes dient der Übernahme des Wortlautes des Art. 5 Abs. 3 lit. b der Richtlinie 2015/2436/EU und soll eine Anpassung an die künftige Judikatur des EuGH zu diesem Punkt erleichtern. Der Wortlaut des § 30a entspricht damit sowohl der Formulierung im Unionsmarkenrecht als auch im vergleichbaren deutschen Markengesetz. Eine Marke ist demnach zu löschen, wenn der Agent oder Vertreter eines Markeninhabers (beide Begriffe finden sich bereits in Art. 6^{septies} PVÜ) die Marke ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen angemeldet hat und seine Handlungsweise nicht rechtfertigen kann.

Die Richtlinienbestimmung definiert weder, wo und wie das Markenrecht des Markeninhabers entstanden sein muss, noch ob nur ein identes oder auch ein bloß ähnliches Markenrecht nach dieser Bestimmung gelöscht werden kann bzw. ob die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen Voraussetzung für die Löschung ist.

Die nationale Umsetzung öffnet die Anwendung der Bestimmung jedenfalls explizit auch für im Inland dh mit Wirkung für das Inland erworbene Markenrechte eines Markeninhabers, zB für durch Benutzung für einen regionalen Bereich oder das gesamte Bundesgebiet erworbene Rechte (vgl. zur regionalen Ausdehnung die Judikatur des EuGH zu Art. 6^{septies} PVÜ, EuGH vom 22.11.2007, C-328/06, *Nuno/Franquet* – Fincas Tarragona).

Durch die Angleichung des Gesetzeswortlautes an die Richtlinie und damit auch an die Pariser Verbandsübereinkunft wird zwar nicht mehr explizit auf ähnliche Marken und ähnliche Waren oder Dienstleistungen abgestellt, jedoch ist davon auszugehen, dass damit keine Beschränkung auf eine vollkommene Identität der Marken einhergeht, die die Bestimmung in der Praxis weitgehend entwerten würde. So wird etwa die Aufnahme einer unterscheidungskräftigen Wortmarke in eine Wortbildmarke, etwa durch Hinzufügen eines grafischen Elements oder eines einfachen Bildelements, das die Wortmarke im Gesamteindruck nicht in den Hintergrund treten lässt, weiter von diesem Nichtigkeitsstatbestand erfasst sein. Gleiches wird für die bloß geringfügige Abänderung einer Marke durch nicht unterscheidungskräftige andere Zusätze gelten.

Vgl. in diesem Zusammenhang auch *Fezer4*, Markenrecht, § 11, Rn 24, wonach bei einer Agentenmarke als Kollisionstatbestand neben dem Identitäts- und Bekanntheitsschutz auch der Verwehlungschutz in Betracht kommt. Auch die internen Prüfrichtlinien des EUIPO sehen zu Art. 8 Abs. 3 Unionsmarkenverordnung keine Begrenzung auf idente Marken oder Waren und Dienstleistungen für die Praxis vor.

Der bisherige Abs. 2, der das Datum der Wirksamkeit einer auf § 30a basierenden Entscheidung festlegte, wird im Hinblick auf die diesbezüglich zusammenfassende neue Regelung für alle Lösungsgründe in § 34a Abs. 3 und 4 (Z 33) gestrichen. Abs. 2 sieht nunmehr vor, dass der Markeninhaber statt der Löschung auch die Übertragung der Marke zu seinen Gunsten verlangen kann, was bereits der geltenden Rechtslage (§ 30a Abs. 3 alt) und Art. 13 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 2015/2436/EU entspricht.

Der Markeninhaber kann seinen Anspruch nach § 30a nicht durch zumindest fünfjährige Duldung der Benutzung der jüngeren Marke seines Agenten oder Vertreters verwirken (vgl. Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2015/2436/EU). Eine Verwirkungsbestimmung nach dem Vorbild der § 31 Abs. 2 oder § 32 Abs. 2 wurde daher nicht vorgesehen. Allerdings unterliegt der Markeninhaber, sofern er sich im § 30a-Verfahren auf eine registrierte Marke stützt, über entsprechende Einrede dem Erfordernis, die Benutzung seiner Marke nachweisen zu müssen (Abs. 3). Dabei ist zu beachten, dass der damit umgesetzte Art. 46

der Richtlinie 2015/2436/EU, anders als Art. 64 Abs. 2 und 3 Unionsmarkenverordnung, Agentenmarken nicht explizit von der Benutzungseinrede im Nichtigkeitsverfahren ausnimmt.

Bei im Ausland registrierten Marken wird von einem Benutzungserfordernis im Territorium der Registrierung auszugehen sein. Die Einrede steht auch ungeachtet des Umstandes zu, ob die Rechtsordnung des Registrierungslandes einen Benutzungszwang vorsieht.

Zu Z 25 (§ 31 Ab. 3 und § 32 Abs. 3):

Beide Bestimmungen legen das Datum der Wirksamkeit einer auf den §§ 31 oder 32 basierenden Entscheidung fest; sie werden im Hinblick auf die diesbezüglich zusammenfassende neue Regelung für alle Lösungsgründe in § 34a Abs. 3 und 4 (Z 33) gestrichen.

Zu Z 26 (§§ 32a bis 32c):

Mit den genannten Bestimmungen werden neue, relative Lösungsgründe ins Markenschutzgesetz aufgenommen.

§ 32a eröffnet in Umsetzung der zwingenden Bestimmung des Art. 45 Abs. 3 lit. b der Richtlinie 2015/2436/EU die Möglichkeit, eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe parallel zum Widerspruchsverfahren, auch im Nichtigkeitsverfahren gegen eine jüngere Marke geltend zu machen. Im Unterschied zum Anspruch gemäß § 33 iVm § 4 Abs. 1 Z 9 handelt es sich hier um einen relativen Nichtigkeitsgrund, der jenen Personenkreis zur Antragstellung berechtigt, der gemäß Art. 5 Abs. 3 lit. c der Richtlinie 2015/2436/EU einen Untersagungsanspruch geltend machen kann. Ergänzend wird auf die Ausführungen zu Z 17 (zu § 29a Abs. 1) verwiesen. Eine Verwirkung des Lösungsanspruchs ist nicht vorgesehen (vgl. Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2015/2436/EU).

Ob ein Lösungsanspruch (und infolge des Verweises des § 29a Abs. 1 auf § 32a auch ein Widerspruchsantrag) auf eine im Antragszeitpunkt bloß zur Eintragung angemeldete prioritäre Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe gestützt werden kann, ist nach der Richtlinie zweifelhaft. Der Anspruch basiert an sich auf einem aus der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe erwachsenden Unterlassungsanspruch, wobei der Schutz (Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012) und damit ein Unterlassungsanspruch erst mit der Eintragung entstehen.

Gemäß Art. 5 Abs. 4 lit. b können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Marke der Nichtigerklärung unterliegt, soweit ihre Benutzung ua. aufgrund eines älteren Urheberrechts oder Musterrechts untersagt werden kann. Entsprechende Lösungsstatbestände werden durch die §§ 32b und 32c neu aufgenommen. Auch hier ist zur Antragstellung nur der Personenkreis berechtigt, der einen Unterlassungsanspruch hat, womit die Bestimmungen der §§ 32b und 32c wie § 32a einen relativen Nichtigkeitsgrund darstellen. Beide Lösungsansprüche können - wie auch die Ansprüche gemäß §§ 31 und 32 - verwirken; verfahrensmäßig führt die Verwirkung zur Antragsabweisung. Zu § 32c ist festzuhalten, dass der Lösungsanspruch für österreichische Muster wie auch für Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäß § 1 Abs. 5 des Markenschutzgesetzes 1990, BGBl 497, gleichermaßen gilt.

Zu Z 27 (§ 33 Abs. 2):

Wurde eine Marke entgegen den Schutzausschlussgründen des § 4 Abs. 1 Z 3 (fehlende Unterscheidungskraft), Z 4 (beschreibende Angabe) oder Z 5 (Gattungsbezeichnung) registriert und dieser Umstand im Rahmen eines Lösungsantrages gemäß § 33 aufgegriffen, so soll nach dem neuen und in Übereinstimmung mit Art. 4 Abs. 4 2. Satz der Richtlinie 2015/2436/EU stehenden § 33 Abs. 2 keine Löschung der Marke erfolgen, wenn sie bis zum Zeitpunkt der Antragstellung nach § 33 Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Abs. 2 erlangt hat. Damit soll eine seit der Anmeldung einer an sich im Lichte der genannten Ausschlussgründe schutzunfähigen Marke stattgefundenen Entwicklung zum individualisierenden Kennzeichen anerkannt werden. Durch den nachträglichen Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung findet somit eine Mangelbehebung hinsichtlich der ursprünglichen Schutzunfähigkeit eines Zeichens statt. Solcherart können zwischenzeitig durch Investitionen in die Markenbenutzung erarbeitete Werte und deren Absicherung durch den Schutz der eingetragenen Marke gewahrt bleiben.

Zu Z 28 (§ 33a):

Die Richtlinie 2015/2436/EU beendet in Art. 16 die auch durch die Judikatur (EuGH, 14.6.2007, C-246/05, *Le Chef de Cuisine*) bisher nicht beseitigten Unterschiede in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Frage, wann genau die fünfjährige Frist beginnt bzw. endet, innerhalb der die ernsthafte Benutzung einer Marke beginnen muss und ab deren Ablauf eine Marke bei Fehlen anerkannter Rechtfertigungsgründe (wenn keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen) und unzureichender Benutzung für verfallen erklärt werden kann. Die Regelung der Richtlinie bedingt auch für das österreichische Recht weitreichende Änderungen, die der bisherigen

Gesetzsystematik folgend im Bereich des Lösungsgrundes der mangelnden Benutzung einer Marke (§ 33a) umzusetzen waren.

Aus dem Wortlaut des § 33a Abs. 1, der den grundsätzlichen Lösungs- bzw. Verfallsgrund definiert, wurden daher die nunmehr überholten Hinweise auf den bisher mit der Registrierung der Marke bestimmten Beginn der Frist entfernt und dieser in Übereinstimmung mit den neuen Richtlinienbestimmungen durch Einfügung eines Abs. 1a für österreichische Marken und eines Abs. 1b für internationale Registrierungen mit Wirkung für Österreich neu definiert. Der Verweis auf § 10a konnte trotz dessen Ergänzung um die Z 6 beibehalten werden, weil die Benutzung des Fremd- oder Vergleichszeichens (der vergleichenden Werbung) unabhängig von ihrer Zulässigkeit für die Benutzungsfrage zur Rechtserhaltung der eigenen Marke nicht heranzuziehen ist, die Verwendung der eigenen Marke hingegen selbst in unzulässigen Werbehinweisen als Benutzung der Marke in der Werbung einen Fall des § 10a Abs. 5 darstellt.

Abs. 1a legt fest, dass die Frist grundsätzlich mit dem Ende der Widerspruchsfrist (§ 29a Abs. 1), d.i. drei Monate nach der Veröffentlichung der Registrierung, beginnt. Wird allerdings ein Widerspruch gegen die Registrierung der Marke erhoben, so wird der Beginn der Frist hinausgeschoben und beginnt erst mit dem Datum der Rechtskraft einer Entscheidung über diesen Widerspruch (einschließlich einer allfälligen Einstellung des Verfahrens infolge Zurückziehung des Widerspruchs) oder dessen rechtskräftiger Beendigung im Sinne des § 29b Abs. 6 (zB infolge Wegfalls der Anspruchsgrundlage) bzw. § 29c Abs. 3 2. Satz (vereinbartes Ruhen des Verfahrens).

Gemäß Abs. 1b beginnt für internationale Marken die Frist, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde und keine Schutzverweigerung aufgrund von absoluten Gründen ergangen ist, nach Ablauf eines Jahres, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem die Benennung Österreichs in einer internationalen Marke von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in ihrem Veröffentlichungsblatt (Gazette) veröffentlicht worden ist („date of notification“, Datum der Veröffentlichung). Wenn binnen dieser Jahresfrist allerdings eine Schutzverweigerung - egal ob aufgrund eines Widerspruchs oder aufgrund von absoluten Schutzverweigerungsgründen - ergangen ist, dann wird der Beginn der Frist bis zu dem Zeitpunkt hinausgeschoben, an dem eine rechtskräftige Entscheidung über die Schutzzulassung dieser internationalen Marke in Österreich ergangen ist (einschließlich einer Schutzzulassung aufgrund einer allfälligen Einstellung des Verfahrens infolge Zurückziehung des Widerspruchs oder aufgrund dessen rechtskräftiger Beendigung im Sinne des § 29b Abs. 6 bzw. § 29c Abs. 3 2. Satz).

Die Frist endet fünf Jahre nach den durch Abs. 1a oder 1b festgelegten Beginnzeitpunkten. Ein Antrag gemäß § 33a kann frühestens ab dem Ende der Fünfjahresfrist gestellt und die Marke lediglich bis zu diesem Datum zurückgehend für verfallen erklärt werden (vgl. § 34a Abs. 4, Z 33).

Abs. 2 bleibt unverändert.

Abs. 3 wird im Hinblick auf Art. 19 Abs. 3 der Richtlinie 2015/2436/EU umformuliert. Wird der Markeninhaber darauf hingewiesen (idR wohl vom späteren Antragsteller), dass seine Marke gemäß § 33a verfallsreif ist und beginnt er erst danach mit Vorbereitungshandlungen oder Benutzungshandlungen, so bleiben jene Benutzungshandlungen für die Entscheidungsfindung unberücksichtigt, die in den letzten drei Monaten vor der Antragstellung getätigt werden, unabhängig davon, wann die Antragstellung tatsächlich erfolgt ist. Es muss also nicht mehr der genaue Zeitpunkt festgestellt werden, zu dem sich entweder der Markeninhaber dem späteren Antragsteller gegenüber auf sein Markenrecht berufen hat oder umgekehrt der spätere Antragsteller den Markeninhaber auf die Nichtbenutzung hingewiesen hat, um festzustellen, ob der Lösungsantrag so zeitgerecht überreicht wurde, damit die letzten drei Benutzungsmonate unberücksichtigt zu bleiben haben. Stützt sich ein Antragsteller auf diese Bestimmung, so ist er nach allgemeinen Grundsätzen für den Nachweis beweispflichtig, dass der Markeninhaber vom drohenden Verfallsantrag Kenntnis hatte. Es empfiehlt sich daher, zur Beweissicherung entsprechende Hinweise an den Markeninhaber in schriftlicher Form festzuhalten.

Abs. 4 wird in Umsetzung von Art. 16 Abs. 5 der Richtlinie 2015/2436/EU präzisiert. Nach seiner Z 1 kann sich der Inhaber einer eingetragenen Marke zum Nachweis für deren Benutzung darauf berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und - nunmehr neu - ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist. Laut EuGH, 25.10.2012, C-553/11, *PROTI*, Rn 29, gilt dies jedoch nicht für jene Fälle, wo die Benutzung einer genügend großen Anzahl ähnlicher Marken für das Entstehen einer Markenfamilie nachzuweisen ist (vgl. dazu EuGH, 13.09.2007, C-234/06, *Il Ponte Finanziaria/HABM*). Z 2 legt in Übereinstimmung mit Art. 16 Abs. 5 lit. b der Richtlinie 2015/2436/EU und zusätzlich zu Art. 10 Abs. 3 lit. c leg.cit. fest, dass nicht nur das Ein- und Ausführen von markengekennzeichneten Produkten eine Markenbenutzung

darstellen, sondern auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung ausschließlich für Exportzwecke.

Abs. 5 bleibt ohne inhaltliche Änderung aufrecht.

Zu Z 29 bis 33 (§ 33a Abs. 6, § 33b Abs. 2, § 33c Abs. 2, § 34 Abs. 2 und § 34a):

§ 33a Abs. 6, § 33b Abs. 2, § 33c Abs. 2 und § 34 Abs. 2 haben bisher das Datum der Wirksamkeit einer auf den §§ 33a bis 34 basierenden Entscheidung festgelegt; sie werden im Hinblick auf die diesbezüglich zusammenfassende neue Regelung für alle Lösungsgründe in § 34a Abs. 3 und 4 gestrichen (Z 33). Dadurch entfällt auch jeweils die erste Absatzbezeichnung bei §§ 33b bis 34.

Teilweise Lösungskenntnisse waren bisher bereits möglich und gängige Praxis - sowohl aufgrund eines Antragsumfanges, der nur einen Teil der Waren und Dienstleistungen einer Marke betrifft, wie auch aufgrund von nur teilweise stattgebenden Entscheidungen; die nunmehrige ausdrückliche Festlegung von § 34a Abs. 1 Satz 1 dient der Umsetzung von Art. 7 bzw. Art. 45 Abs. 5 der Richtlinie 2015/2436/EU. Abs. 1 2. Satz entspricht Art. 46 Abs. 4 und 5 der Richtlinie 2015/2436/EU, wonach eine mit der Einrede der Nichtbenutzung konfrontierte Marke für die Zwecke des Nichtigkeitsverfahrens nur für jene Waren oder Dienstleistungen als eingetragen gilt, für die sie benutzt wurde (zum Beweismaßstab für die Benutzung vgl. § 39 Abs. 1a).

Nachdem das österreichische Markenrecht im Anmeldeverfahren keine ex officio Prüfung älterer Rechte vorsieht, setzt § 34a Abs. 2 die Bestimmung des Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2015/2436/EU nur für das Lösungsverfahren um und sieht vor, dass in Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen selbst bei Vorliegen der für ein anspruchskonformes Durchdringen des Antrages erforderlichen Umstände „unter geeigneten Umständen“ keine Löschung einer Marke erfolgen muss (der Antrag also abgewiesen werden kann), sofern der Inhaber der älteren Marke oder des älteren Rechts der Eintragung zustimmt. Schon bisher war nach der nationalen Judikatur (vgl. OPM, 13.02.2008, Om 15/07 - *The Alba*, PBl. 2009, 97) eine Zustimmung zur Registrierung im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung zu berücksichtigen. Die Möglichkeit hierzu wird nunmehr auch im Gesetzestext ausdrücklich verankert. Nähere Ausführungen, was genau unter „geeigneten Umständen“ zu verstehen ist, enthält die Richtlinie allerdings ebenso wenig wie eine Festlegung, wann und in welcher Form die Zustimmung erfolgen muss. Wenn in einem Sachverhalt unklar bleibt, ob die Zustimmung die Registrierung der konkreten Marke umfasst, ob sie allenfalls bloß befristet erteilt wurde oder ob sie auch einem Rechtsnachfolger des Zustimmenden zugerechnet werden kann, sollte von der Anwendung dieser Bestimmung Abstand genommen werden. Auch wird es von den konkreten Umständen des Einzelfalles abhängen, ob die Zurückziehung eines Widerspruchsantrages als Zustimmung zur Registrierung zu werten ist. Liegt eine (nicht explizit befristete) Zustimmung zur Registrierung vor, so wird diese aber konsequenter Weise so zu verstehen sein, dass sie auch die Zustimmung zur Benutzung der Marke umfasst, sodass der Inhaber der jüngeren Marke seiner Benutzungsobliegenheit zur Rechterhaltung nachkommen kann. Mit den Abs. 3 und 4 werden die Wirksamkeitszeitpunkte der auf Grund der verschiedenen Lösungsgründe ergehenden Entscheidungen nunmehr wie in Art. 47 der Richtlinie 2015/2436/EU zusammenfassend festgelegt, wobei die Terminologie der Richtlinie übernommen und künftig zwischen Verfalls- und Nichtigkeitsklärung unterschieden wird.

Während die Nichtigkeitsgründe künftig wie bisher auf den Beginn der Schutzdauer zurückwirken, ergibt sich bei den Verfallsgründen eine Änderung. Sie wirken generell auf den Zeitpunkt des Verfallsantrages zurück, was die Entscheidung speziell in den Fällen der §§ 33b und 33c erleichtern sollte. Allerdings kann 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, über Antrag einer Partei auch ein früherer Zeitpunkt der Wirksamkeit festgesetzt werden.

Zu Z 34 (§ 39 samt Überschrift):

Nachdem künftig zwischen Verfalls- und Nichtigkeitsklärung unterschieden wird, wird die Überschrift dieses Unterabschnittes entsprechend angepasst.

In Abs. 1 wird nunmehr auch auf § 66a (Nichtigkeitsklärung einer Gewährleistungsmarke) Bezug genommen, was im Zuge ihrer Einführung mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 124/2017 versehentlich unterblieben ist und nun nachgeholt wird.

Der neu eingefügte Abs. 1a betrifft die Behandlung der im Lösungsverfahren erhobenen Einreden. Um der von Art. 45 Abs. 1 der Richtlinie 2015/2436/EU vorgegebenen Zielsetzung zu entsprechen, wonach das Lösungsverfahren ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren darstellen soll, wird in Abs. 1a das Beweismaß der neu eingeführten Einredemöglichkeiten durch einen Verweis auf jenes im Widerspruchsverfahren, auf die Glaubhaftmachung durch Bescheinigung gemäß § 274 ZPO gesenkt. Dies

auch eingedenk des Umstandes, dass Einreden als bloße Abwehr- und Verteidigungsmaßnahme nur inter partes wirken und nicht wie die Löschanträge selbst, auf die Nichtigerklärung bzw. den Verfall der Marke abzielen.

Einreden können im Lösungsverfahren bei sonstigem Entfall der Einredemöglichkeit nur bis zum Ende der (nach § 115 Abs. 2 Patentgesetz mindestens zwei monatigen oder verlängerten) Frist für die Gegenschrift erhoben werden. Die Begründung eines Antrages auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Erstattung der Gegenschrift allein aus dem Grund, dass auf die Erhebung von Einreden vergessen oder diese aus anderen Gründen unterblieben ist, ist nicht zulässig. Einreden und vorgelegte Nachweismittel sollen zwischen den Parteien im Vorverfahren nach Möglichkeit abschließend erörtert werden, wobei das Ausmaß der eingeräumten Fristen hierfür auf zumindest ein Monat abgesenkt werden kann.

Durch das Ziel der möglichst abschließenden Behandlung der Einreden im Vorverfahren soll vermieden werden, dass sich der Schwerpunkt der mündlichen Verhandlung vom eigentlichen Gegenstand des Löschantrages wegführend auf die Behandlung der Einreden verlagert. Die Pro- und Contra-Argumente zur Einrede sowie zu den diesbezüglichen Bescheinigungsmitteln sollen möglichst im – schriftlichen – Vorverfahren abschließend vorgebracht werden. Damit soll die Dauer von mündlichen Verhandlungen möglichst kurz und das Erfordernis von Verhandlungserstreckungen vermieden werden.

Von einer Benennung des Abs. 1a als „Abs. 2“ wurde Abstand genommen, um die Rechtsanwender nicht mit einer erneuten Umnummerierung des nachfolgenden, in diesem Falle dann ebenfalls zu ändernden und häufig zitierten, Abs. 3 zu belasten, der inhaltlich erst vor relativ kurzer Zeit (mit BGBl. I Nr. 126/2013) von § 42 Abs. 3 zu § 39 Abs. 3 verschoben wurde.

Abs. 2 blieb unverändert; Abs. 3 nimmt Bezug darauf, dass ältere Markenrechte nunmehr schon im Anmeldestadium Grundlage eines Nichtigkeitsantrages sein können; Voraussetzung für eine auf sie gestützte Sachentscheidung ist sodann ihre Registrierung bis zum Entscheidungszeitpunkt (vgl. Z 23, § 30 Abs. 2a). Bleibt ein auf eine früher angemeldete Marke im Anmeldestadium gestützter Antrag seitens des Inhabers der angefochtenen Marke jedoch ohne Reaktion in dem Sinne, dass keine Gegenschrift erfolgt, so soll der Abschluss des Eintragungsverfahrens der Antragsmarke nicht abgewartet werden müssen, sondern wie bei der registrierten Antragsmarke sofort eine antragsgemäße Entscheidung ergehen. Dies entspricht auch der Praxis im Widerspruchsverfahren und soll das Ziel unterstützen, das Register rasch von Marken, an denen die Gegenseite offenbar kein Interesse mehr hat, frei zu machen.

Zu Z 35 (§ 51):

Der neu eingefügte Abs. 2 legt den Unterlassungsanspruch gemäß Abs. 1 auch für den Inhaber eines durch Registrierung oder Benutzung erworbenen Markenrechts im Inland oder Ausland gegenüber seinem Agenten oder Vertreter parallel zum Lösungs- und Übertragungsanspruch gemäß § 30a fest. Damit wird Art. 13 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 2015/2436/EU ausdrücklich umgesetzt, wobei die Judikatur bereits bisher aus dem Titel der Vertragsverletzung oder Sittenwidrigkeit weitgehend einen entsprechenden Unterlassungsanspruch anerkannt hat (vgl. uva OGH, 10.07.2001, 4 Ob 128/01d, wbl 2002/28 – Silberpfeil). Sofern wegen Nichtbenutzung kein Lösungs- und Übertragungsanspruch auf der Grundlage einer älteren registrierten Marke im Sinne des § 30a Abs. 3 besteht, soll auch hier die Möglichkeit der Einwendung bei einer nicht benutzten registrierten Marke gegeben sein; dem entspricht vom Grundsatz her das Erfordernis des aktuellen Besitzstandes bei einem durch Benutzung erworbenen Markenrecht.

Zu Z 36 (§ 56 Abs. 1):

Der bisherige Verweis auf § 33a im Hinblick auf das Erfordernis der Glaubhaftmachung der Markenbenutzung im Zusammenhang mit der Erlassung einer Einstweiligen Verfügung war im Hinblick auf die zu berücksichtigenden Zeitpunkte zu aktualisieren. Einerseits kommt die Glaubhaftmachung der Benutzung einer anspruchsbegründenden Marke überhaupt nur dann in Betracht, wenn die Marke im Zeitpunkt der Klagserhebung und Antragstellung bereits Gegenstand eines Verfallsantrages gemäß § 33a Abs. 1a oder 1b sein kann, also die Widerspruchsfrist oder ein Widerspruchsverfahren zu diesem Zeitpunkt bereits seit zumindest fünf Jahren vorbei bzw. abgeschlossen ist. Unterliegt die Marke diesem Erfordernis aus zeitlicher Sicht, so kommt die Erlassung einer Einstweiligen Verfügung nur in Betracht, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor der Klagserhebung und Antragstellung glaubhaft rechterhaltend benutzt wurde (§ 33a). In einem gegen eine jüngere Marke gerichteten Verletzungsverfahren ist darüber hinaus gegebenenfalls auch die Glaubhaftmachung der Benutzung zum Zeitpunkt des Anmelde- oder Prioritätstages dieser jüngeren Marke erforderlich (§ 30 Abs. 6, 2. und 3. Satz).

Zu Z 37 (§ 56b):

Abs. 1 sieht in Umsetzung von Art. 17 der Richtlinie 2015/2436/EU vor, dass der Markeninhaber, der die Benutzung eines Zeichens verhindern / sich ihr widersetzen will, auf Verlangen des Beklagten, wenn

dieser die Nichtbenutzung der ausreichend lang registrierten Marke des Klägers einwendet, den Nachweis der Markenbenutzung gemäß § 33a (vergleichbar wie im Falle einer Einrede nach § 30 Abs. 6 1. Satz) führen muss, wobei maßgeblich für die Benutzung ausschließlich der Fünfjahreszeitraum vor Erhebung der Verletzungsklage ist. Misslingt dieser Nachweis, sind auch der Unterlassungsanspruch sowie die davon abgeleiteten weiteren zivilrechtlichen Ansprüche des Markeninhabers abzuweisen.

Abs. 2 dient der Umsetzung von Art. 18 der Richtlinie 2015/2436/EU und betrifft das Verletzungsverfahren gegen eingetragene jüngere Marken. Ein Verbotsrecht soll dann nicht zustehen, wenn ein auf § 30 MSchG gestützter Löschungsantrag scheitern würde, weil die Benutzung der älteren Marke zum Zeitpunkt der Antragstellung und gegebenenfalls auch zum Zeitpunkt des Anmelde- oder Prioritätstages der jüngeren Marke (§ 30 Abs. 6 1. und 2. Satz) nicht nachgewiesen werden kann, die ältere Marke über keine Verkehrsgeltung zum Ausgleich fehlender Unterscheidungskraft (im Sinne von § 4 Abs. 1 Z 3 bis 5), über zu wenig Unterscheidungs-/Kennzeichnungskraft zur Begründung von Verwechslungsgefahr oder über keine ausreichende Bekanntheit verfügt. Die in Abs. 2 zitierten Bestimmungen des § 30 Abs. 2 bzw. 4, 5 und 6, die - soweit sie nicht durch die Bestreitung des Klagebegehrens in das jeweilige Verfahren eingeführt werden - vom Beklagten wie die Einreden im Nichtigkeitsverfahren ausdrücklich eingewendet werden müssen, entsprechen den in Art. 18 der Richtlinie 2015/2436/EU aufgelisteten Richtlinienbestimmungen. Die Verwirkung des Untersagungsrechts gegen jüngere eingetragene Marken war schon bisher in § 58 Abs. 1 vorgesehen, weshalb auch von einer Aufnahme des § 30 Abs. 3 hier in Abs. 3 abgesehen werden konnte.

Für eingetragene jüngere Unionsmarken legt Abs. 3 in Übereinstimmung mit Art. 18 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU fest, dass eine Widersetzungsmöglichkeit gegen die Benutzung der jüngeren Unionsmarke nicht zusteht, wenn ein Löschungsanspruch aufgrund der genannten Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1001 nicht erfolgreich wäre. Die im Richtlinien-text noch anhand ihrer Nummerierung in der Vorgängerversion der Verordnung (EU) 2017/1001 zitierten Artikelbezeichnungen wurden für die nationale Umsetzung aktualisiert.

Allein der Umstand, dass der Inhaber eines älteren Markenrechts dieses gegenüber einer jüngeren Marke nicht durchsetzen kann, bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass sich der Inhaber der jüngeren Marke der Benutzung der älteren Marke widersetzen kann. Gemäß Abs. 5 muss er diese ebenso dulden, wie umgekehrt der Inhaber des älteren Markenrechts die Existenz und Benutzung der jüngeren Marke. Diese schon im Zusammenhang mit der Verwirkung aufgrund von Duldung aus § 58 Abs. 2 (vgl. Art. 9 der Richtlinie 2015/2436/EU) bekannte Rechtsfolge wird nunmehr in Abs. 5 gemäß Art. 18 Abs. 3 der Richtlinie 2015/2436/EU auch auf alle durch Art. 18 Abs. 1 und 2 abgedeckten Fälle übertragen. Die Zwischenrechte betreffen nur jüngere eingetragene Markenrechte.

Zu Z 38 (§ 58):

Die bisherige Verwirkungsregelung war - um Richtlinienkonformität zu erzielen -, auf jüngere registrierte Marken einzuschränken (vgl. Horak, Verwirkung von Kennzeichenrechten, ÖBl. 2010,103 [106]). Der Begriff der älteren Marke gemäß Abs. 1 letzter Satz umfasst nationale und internationale Marken mit Schutz in Österreich im Sinne des § 2 Abs. 2 sowie Unionsmarken. Die bekannte Marke ist vom Markenbegriff nach der Gesetzssystematik automatisch mitumfasst.

Der neue Abs. 3 dient der Umsetzung der speziellen Regelung für Unionsmarken gemäß Art. 18 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU, wobei auch hier die im Richtlinien-text noch entsprechend der Vorgängerversion der Verordnung (EU) 2017/1001 zitierte Artikelbezeichnung für die Umsetzung aktualisiert wurde.

Zu Z 39 und Z 40 (§ 61 Abs. 1 erster Satz und § 61 Abs. 4):

Gemäß Art. 50 der Richtlinie 2015/2436/EU können die Mitgliedstaaten hinsichtlich der von den Parteien oder allfällig benannter Vertreter für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem Amt bekanntzugebenden Adresse lediglich verlangen, dass sich diese im Europäischen Wirtschaftsraum befindet. Damit soll für Sitz- und Wohnsitzausländer der oftmals ein Hindernis am Weg zum Markenschutz darstellende Zwang, einen Vertreter bestellen zu müssen, beseitigt werden.

Anmelder und Antragsteller mit Wohnsitz oder Niederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft (also auch Inländer) können daher künftig eigenständig vor dem Amt agieren und Rechte aus diesem Bundesgesetz auch vor der Nichtigkeitsabteilung geltend machen. Sie können sich aber auch von einem Rechts- oder Patentanwalt oder Notar, für den die berufsrechtlichen Vorschriften gelten, vertreten lassen oder einen Zustellbevollmächtigten (im Sinne des § 9 Zustellgesetz) namhaft machen.

Wer keinen Wohnsitz oder Niederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft hat, muss einen Vertreter nach Abs. 1 bestellen, d.i. eine physische Person mit

Wohnsitz oder Niederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder – für Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung zwingend - einen Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar, für den die berufsrechtlichen Vorschriften gelten.

Für die Inanspruchnahme der Service- oder Informationsleistungen des Österreichischen Patentamtes bedarf es (wie bisher) keinerlei Vertreters.

Zu Z 41 (§ 64 Abs. 1):

Diese Bestimmung war parallel zu § 17 Abs. 4 durch einen Hinweis auf die nunmehr gemäß § 28a möglichen Registereintragungen zu angemeldeten Verbandsmarken zu ergänzen.

Zu Z 42 (§§ 69a und 69b):

In § 69a Abs. 1 war die Zitierung der Verordnung (EU) 2017/1001 anzupassen und ergänzend auch auf den Lösungsgrund des § 66a (Nichtigerklärung einer Gewährleistungsmarke) Bezug zu nehmen. Gleichzeitig wurde die Bestimmung im Hinblick auf Art. 6 der Richtlinie 2015/2436/EU sowie Erwägungsgrund 33 umformuliert, sodass statt des konkreten Datums eines auf die nachträgliche Ungültigerklärung einer im Register nicht mehr aufrechten, senioritätsbegründenden Marke abzielenden Lösungsantrages der Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens im Register für die Frage relevant sein soll, ob ein Lösungs- oder Verfallsantrag zulässig und – wo erforderlich – auch zu diesem Zeitpunkt begründet ist. So muss zB im Zusammenhang mit § 33 Abs. 2 darauf abgestellt werden, ob zu diesem Zeitpunkt Verkehrsgeltung vorlag. Der Wirksamkeitszeitpunkt der einzelnen Lösungs- und Verfallsgründe (§ 34a Abs. 3 und 4) bleibt von dieser Festlegung unberührt.

Nachdem der Verfall einer Marke gemäß § 33a nach der Bestimmung des § 34a Abs. 4 nunmehr ebenfalls idR nur auf den Antragszeitpunkt zurückwirkt, sofern in diesem Zeitpunkt die Antragsvoraussetzungen hierfür vorlagen, konnte die bisherige Sonderbestimmung des § 69a Abs. 3 entfallen. Abs. 2 blieb unverändert.

§ 69b stellt eine flankierende Bestimmung zu Art. 141 der Unionsmarkenverordnung dar; gegenüber der bisher in Geltung stehenden Norm wurde § 69b nunmehr in Z 2 an die vor allem durch den erweiterten Markenbegriff notwendig gewordene Neufassung des § 16 angepasst und in Z 4 statt der bloßen Richtigstellung der Zitierung der Verordnung (EU) 2017/1001 eine mit dem neugefassten § 61 des Markenschutzgesetzes (siehe zuvor Z 39 und Z 40) in Einklang stehende Bestimmung aufgenommen. Danach muss der Anmelder einer aus einer Unionmarke im Wege der Umwandlung hervorgehenden nationalen Anmeldung, sofern er keinen befugten Vertreter namhaft gemacht hat, statt einer inländischen Zustelladresse (wie dies nach Art. 141 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2017/1001 offenbar in Widerspruch zu Art. 50 der Richtlinie 2015/2436/EU zulässig wäre) künftig lediglich eine Anschrift im EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft bekanntgeben.

Zu Z 43 (§ 69d Abs. 1 1.Satz):

Hier war die Zitierung der Verordnung (EU) 2017/1001 anzupassen.

Zu Z 44 (§ 69e):

Die Bestätigung der Vollstreckbarkeit von Entscheidungen des EUIPO einschließlich jener seiner Beschwerdekammern, mit denen Kosten festgesetzt werden, erfolgt in Hinkunft – über entsprechenden Vorschlag des Bundesministers für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz – durch das Österreichische Patentamt. Bisher waren hierfür in Österreich die verschiedenen Bezirksgerichte zuständig, die im Hinblick auf die doch relativ geringe Anzahl entsprechender Vorgänge keine diesbezügliche Routine aufbauen konnten, was zu Unsicherheiten über das Vorgehen führte.

Zu Z 45 (§ 77f):

§ 77f enthält die Übergangsbestimmungen. Gemäß Abs. 1 sollen auf bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bereits laufende Lösungsverfahren die bisherigen Anspruchsgrundlagen weiter Anwendung finden. Auch die neuen Wirksamkeitsregelungen des § 34a oder die Möglichkeit, im Nichtigkeitsverfahren Einreden zu erheben, sollen für bereits anhängige Verfahren nicht gelten. Für das Widerspruchsverfahren werden keine Übergangsbestimmungen vorgesehen, da für diesen Verfahrenstyp keine neuen Einredemöglichkeiten eingeführt werden und aufgrund der Fristgebundenheit der Antragstellung nach Ablauf der Widerspruchsfrist in laufenden Widerspruchsverfahren keine neuen Widerspruchsgründe geltend gemacht werden können.

Auch für im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits laufende Anmeldeverfahren wird keine Übergangsregelung vorgesehen. Entsprechende Anmeldeverfahren sind daher bereits aufgrund der neuen Regelungen (zB unter Einbeziehung der neuen Schutzausschlussgründe) weiterzuführen.

Ausdrücklich normiert wird hingegen in Abs. 2 die Anwendbarkeit der neuen Schutzausschlussgründe in nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingereichten Löschungsverfahren gemäß § 33 auch für vor dem Inkrafttreten bereits registrierte Marken. Durch diese rückwirkende Anwendung wird eine dauerhaft fortbestehende Verpflichtung zur Anwendung der bisherigen Bestimmungen verhindert.

Abs. 3 betrifft die vor der Einführung des Widerspruchsverfahrens am 01.07.2010 veröffentlichten Markenregistrierungen; für in Österreich eingetragene wie auch für international registrierte Marken wird damit gleichermaßen die Fiktion einer dreimonatigen Widerspruchsfrist für die Berechnung eines möglichen Wirksamkeitsdatums gemäß § 34 Abs. 4 letzter Satz bei einer Verfallserklärung nach § 33a herangezogen.

Gemäß Abs. 4 sollen auf bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bereits laufende zivilgerichtliche Verfahren die bisherigen Rechtsgrundlagen – wie bei den Löschungsverfahren gemäß Abs. 1 - weiter Anwendung finden.

Zu Z 46 und Z 47 (§ 80 Z 3; Entfall der Z 4):

Die Vollziehungsanordnung war in Z 3 durch die explizite Nennung des § 69d (Festlegung der österreichischen Unionsmarkengerichte) zu ergänzen. Gleichzeitig konnte die Z 4 ersatzlos entfallen, da sie auf eine nicht mehr in Geltung stehende Norm verwies - § 68d Abs. 2 wurde bereits mit der Änderung des Markenschutzgesetzes durch das BGBl. I Nr. 130/2015 gestrichen.

Zu Z 48 und Z 49 (§ 81c und § 83 Abs. 3):

Diese Bestimmungen enthalten die Inkrafttretensregelung (§ 81c) sowie den Hinweis auf die Umsetzung von EU-Recht (§ 83 Abs. 3).

