

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2018**Ausgegeben am 21. Dezember 2018****Teil I**

91. Bundesgesetz: **Änderung des Markenschutzgesetzes 1970**
(NR: GP XXVI RV 294 AB 361 S. 51. BR: AB 10063 S. 886.)
[CELEX-Nr.: 32015L2436]

91. Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Markenschutzgesetz 1970, BGBl. Nr. 260/1970, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 37/2018, wird wie folgt geändert:

1. § 1 lautet:

„§ 1. Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind,

- 1) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
- 2) im Markenregister in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.“

2. § 2 Abs. 3 lautet:

„(3) Markenrechte, die aufgrund der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke, ABl. Nr. L 154 vom 16.06.2017 S.1, erworben werden, sind aufgrund dieses Bundesgesetzes erworbenen Markenrechten gleichzuhalten, sofern aus unionsrechtlichen Bestimmungen betreffend das Markenwesen nichts Gegenteiliges hervorgeht. Im Übrigen sind die Vorschriften des VIII. Abschnittes anzuwenden.“

3. § 4 Abs. 1 Z 1 lit. c lautet:

„c) aus Zeichen internationaler Organisationen, denen ein Mitgliedsland des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums als Mitglied angehört, sofern die Zeichen im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden sind und ihre Eintragung als Marke geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zu der betreffenden Organisation hervorzurufen oder das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung irrezuführen. Für die Kundmachung gilt § 6 Abs. 2 letzter Satz;“

4. § 4 Abs. 1 Z 6 lautet:

„6. ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die beziehungsweise das durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;“

5. § 4 Abs. 1 Z 9 lautet:

„9. nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von österreichischen Rechtsvorschriften einschließlich internationaler Übereinkünfte, denen die Union oder die Republik Österreich angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, vom Markenschutz ausgeschlossen sind;“

6. Dem § 4 Abs. 1 werden folgende Z 10 bis 12 angefügt:

- „10. nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, vom Markenschutz ausgeschlossen sind;
11. nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, vom Markenschutz ausgeschlossen sind;
12. aus einer im Einklang mit den Unionsvorschriften oder den österreichischen Rechtsvorschriften oder internationalen Übereinkünften, denen die Union oder die Republik Österreich angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen.“

7. In § 10 werden die Abs. 2 und 3 durch folgende Abs. 2, 2a, 2b und 3 ersetzt:

„(2) Der Inhaber einer eingetragenen Marke hat auch das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), unabhängig davon, ob diese Waren oder Dienstleistungen gleich oder ähnlich oder nicht ähnlich sind mit denjenigen, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Bekanntheit der älteren Marke muss spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, oder im Entstehungszeitpunkt des jüngeren sonstigen Kennzeichenrechts vorgelegen sein.

(2a) Unbeschadet älterer Rechte ist der Inhaber einer eingetragenen Marke auch berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren ins Inland zu verbringen, ohne die Waren in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke gleich ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist. Diese Berechtigung des Markeninhabers erlischt, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine eingetragene Marke verletzt wurde, und das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden, ABl. Nr. L 181 vom 29.06.2013 S. 15, eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.

(2b) Besteht die Gefahr, dass die Verpackung, Etiketten, Anhänger, Sicherheits- oder Echtheitshinweise oder –nachweise oder andere Kennzeichnungsmittel, auf denen die Marke angebracht wird, für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden und dass diese Benutzung eine Verletzung der Rechte des Markeninhabers gemäß Abs. 1 oder 2 darstellt, so hat der Inhaber der Marke das Recht, die folgenden Handlungen zu verbieten, wenn diese im geschäftlichen Verkehr vorgenommen werden:

1. das Anbringen eines mit der Marke gleichen oder eines ihr ähnlichen Zeichens auf diesen Kennzeichnungsmitteln;
2. das Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitzen für diese Zwecke oder die Einfuhr oder Ausfuhr von diesen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke oder ein ihr ähnliches Zeichen angebracht wird.

(3) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

1. den Namen oder die Adresse des Dritten, wenn es sich bei diesem um eine natürliche Person handelt,
2. Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft oder über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,
3. die Marke zu Zwecken der Identifizierung von oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung, beispielsweise als Zubehör oder Ersatzteil, erforderlich ist,

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.“

8. § 10a lautet:

„§ 10a. Als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung wird insbesondere angesehen:

1. das Zeichen auf Waren, auf deren Verpackung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird oder ausgeführt werden soll, anzubringen;
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
3. Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;
4. das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil von solchen zu benutzen;
5. das Zeichen in den Geschäftspapieren, in Ankündigungen oder in der Werbung zu benutzen;
6. das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer den Bestimmungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. Nr. 448/1984, in der jeweils geltenden Fassung, zur Umsetzung der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung, ABl. Nr. L 376 vom 27.12.2006 S. 21, zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.“

9. § 13 lautet:

„§ 13. 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 Werkes auf Verlangen des Inhabers der Marke sicherzustellen, dass der Wiedergabe der Marke unverzüglich, bei Druckerzeugnissen spätestens bei einer Neuauflage des Werkes, der Hinweis beigefügt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt.“

10. Dem § 14 werden folgende Abs. 3 bis 5 angefügt:

„(3) Der Lizenznehmer kann ein Verfahren wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers anhängig machen. Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz kann dies jedoch auch, wenn der Inhaber der Marke nach ausdrücklicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Verletzungsklage erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage als Nebenintervenient beitreten. Das Interesse an der künftigen Geltendmachung seines eigenen Schadens in einem eigenen Verfahren begründet das rechtliche Interesse am Beitritt als Nebenintervenient.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten auch für angemeldete Marken.“

11. § 16 Abs. 2 bis 4 lautet:

„(2) Die Marke muss beim Patentamt schriftlich angemeldet werden. Sofern sie nicht bloß aus Zahlen, Buchstaben oder aus Worten besteht und hierfür keine bestimmte Schriftform beansprucht wird, ist eine Wiedergabe der Marke in Form von Abbildungen oder als Datei und erforderlichenfalls zusätzlich eine mit der Wiedergabe in Einklang stehende, den Schutzgegenstand nicht erweiternde Beschreibung zu überreichen. Die Zahl der vorzulegenden Markendarstellungen, ihre Beschaffenheit und Abmessungen, die der Markenart entsprechende Dateiarart und das Dateiformat sowie der zur Vorlage zulässige Datenträger, der notwendige Inhalt und der Umfang der Beschreibung sowie die Art der Zeichen in Standardschrift, beispielsweise Satzzeichen, die wie Buchstaben oder Zahlen behandelt werden, werden durch Verordnung festgesetzt.

(3) In der Anmeldung sind die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, so klar und eindeutig anzugeben (Waren- und Dienstleistungsverzeichnis), dass jedermann allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen kann. Allgemeine Begriffe einschließlich Oberbegriffe der Nizzaer Klassifikation (Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, BGBl. Nr. 401/1973 in der jeweils geltenden Fassung) schließen alle Waren oder Dienstleistungen ein, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des jeweiligen Begriffs erfasst sind. Die näheren Erfordernisse des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses werden durch Verordnung bestimmt.

(4) Bei den von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Patentamtes zu erlassenden Verordnungen nach den Abs. 2 und 3 ist auf die Erfordernisse des Registrierungsverfahrens sowie der Registrierung und der Veröffentlichung der Marke Bedacht zu nehmen, insbesondere sind die Erfordernisse für die Markenwiedergabe so festzulegen, dass die Wiedergabe im Register eindeutig, präzise, abgeschlossen,

leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv dargestellt werden kann, sodass jedermann klar und präzise feststellen kann, für welchen Gegenstand Schutz gewährt wird.“

12. § 17 Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. die Marke und gegebenenfalls eine Beschreibung der Marke,“

13. § 17 Abs. 2 Z 1 lautet:

„1. Beruht die Registrierung auf einem Umwandlungsantrag gemäß Art. 139 der Verordnung (EU) 2017/1001, so gilt als Tag der Anmeldung im Sinne des Abs. 1 Z 3 der Anmeldetag der Unionsmarke im Sinne des Art. 32 dieser Verordnung. Gegebenenfalls ist auch der gemäß Art. 39 oder 40 dieser Verordnung zustehende Zeitrang im Register einzutragen.“

14. § 17 Abs. 3 und 4 lautet:

„(3) Marken, die bloß aus Zahlen, Buchstaben oder Worten ohne bildmäßige Ausgestaltung bestehen und für die keine bestimmte Schriftform beansprucht wurde, sind in Großbuchstaben und Kleinbuchstaben oder arabischen Ziffern sowie den nach § 16 Abs. 2 zulässigen weiteren Zeichen einzutragen. Für Marken, deren Wiedergabe nur in einer Datei ohne Abbildung besteht, erfolgt die Eintragung gemäß Abs. 1 Z 1 durch einen Hinweis auf die Zugänglichmachung der Datei in elektronischer Form.

(4) Über die Registereintragungen gemäß Abs. 1 und Abs. 2a erhält der Markeninhaber eine amtliche Bestätigung. Diese umfasst gegebenenfalls auch die Eintragungen gemäß § 28a.“

15. § 28 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Umschreibung der Marke, die Eintragung und Löschung von Lizenzrechten sowie von Pfandrechten und sonstigen dinglichen Rechten und Maßnahmen der Zwangsvollstreckung erfolgen auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten. Die Eintragung und Löschung von Pfandrechten, sonstigen dinglichen Rechten und Maßnahmen der Zwangsvollstreckung erfolgt auch auf gerichtliches Ersuchen.“

16. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt:

„§ 28a. Die Übertragung von angemeldeten Marken wird auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Ebenso erfolgt die Eintragung und Löschung von Lizenzrechten sowie von Pfandrechten und sonstigen dinglichen Rechten und Maßnahmen der Zwangsvollstreckung zu angemeldeten Marken im Register. § 28 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 und 3 sowie § 43 Abs. 3 und 4 des Patentgesetzes 1970 gelten für Registereintragungen bei angemeldeten Marken sinngemäß.“

17. § 29a Abs. 1 lautet:

„(1) Innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung der Registrierung der Marke (§ 17 Abs. 5) kann gegen die Registrierung Widerspruch erhoben werden. Dieser kann nur auf eine Marke unter den Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 oder 2, eine notorisch bekannte Marke gemäß Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft oder auf eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe gemäß § 32a gestützt werden.“

18. Nach § 29a Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) Ein Widerspruch kann auf ein oder mehrere ältere Rechte gemäß Abs. 1 gestützt werden, vorausgesetzt, sie gehören demselben Inhaber oder Anmelder. Wird ein Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt, so gilt § 30 Abs. 4 sinngemäß. Wird ein Widerspruch auf der Grundlage einer notorisch bekannten Marke erhoben, muss die notorische Bekanntheit gemäß Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft am Anmelde- oder Prioritätstag vorgelegen sein. Ein Widerspruch kann auf einen Teil oder die Gesamtheit der von einem älteren Recht umfassten Waren und Dienstleistungen gestützt und gegen einen Teil oder die Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen der Marke gerichtet sein.“

19. § 29b Abs. 3 lautet:

„(3) Sofern ein Widerspruch auf eine am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die er sich richtet, seit mehr als fünf Jahren registrierte Marke gestützt ist, kann ihm nur stattgegeben werden, wenn auf Verlangen des Markeninhabers innerhalb einer angemessenen Frist glaubhaft gemacht wird, dass ein § 33a entsprechender Verfallsgrund zum Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke nicht vorliegt. Die zum Nachweis der Markenbenutzung vorgelegten Unterlagen sind dem Markeninhaber zur Ermöglichung einer Stellungnahme zuzustellen. Bringt der Markeninhaber innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen bei der zuständigen Stelle einen § 33a entsprechenden Verfallsantrag gegen die Marke des Widersprechenden

ein, und weist dies innerhalb einer angemessenen Frist nach, so ist das Widerspruchsverfahren zu unterbrechen und nach rechtskräftiger Entscheidung dieses Verfahrens von Amts wegen oder über Antrag aufzunehmen. Die Marke des Widersprechenden gilt für das Widerspruchsverfahren nur für den Teil der Waren und Dienstleistungen als zu Recht bestehend, für den sie benutzt worden ist.“

20. Nach § 29b Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt:

„(3a) Bis zum Ablauf der Äußerungsfrist gemäß Abs. 1 oder gegebenenfalls der Frist zur Stellungnahme gemäß Abs. 3 ist über gemeinsamen Antrag der Parteien eine Frist zur Ermöglichung einer gütlichen Einigung auch ohne weitere Begründung im Ausmaß von insgesamt maximal sechs Monaten ab dem Antragszeitpunkt einzuräumen. Offene Fristen gemäß Abs. 1 oder Abs. 3 enden, vorbehaltlich ihrer sonstigen Verlängerungsmöglichkeit bei Vorliegen rücksichtswürdiger Gründe, zeitgleich mit der Frist zur Ermöglichung einer gütlichen Einigung.“

21. § 29b Abs. 6 lautet:

„(6) Soweit eine Marke rechtskräftig aufgehoben wurde oder einer internationalen Registrierung im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 20) rechtskräftig der Schutz verweigert wurde oder soweit eine Marke aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Löschantrag mit Wirkung auf den Beginn der Schutzdauer zurück stattgegeben wurde, gelöscht wurde, gilt ein anhängiges Widerspruchsverfahren gegen diese Marke im entsprechenden Umfang als erledigt und sind die Parteien darüber in Kenntnis zu setzen. In gleicher Weise wird ein Widerspruchsverfahren beendet, wenn während des Verfahrens das Eintragungsverfahren bezüglich der widerspruchsbegründenden Anmeldung ohne Registrierung beendet wird oder die widerspruchsbegründende Marke oder Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe rechtsgültig ihren Schutz für Österreich verliert.“

22. Dem § 29c wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Der jeweilige Zeitpunkt des Beginns der Fünfjahresfrist gemäß § 33a Abs. 1a wird für die jeweils betreffenden Waren und Dienstleistungen einer Marke in das Register eingetragen. Für diese Zwecke gilt eine Ruhensanzeige als Beendigung des Verfahrens.“

23. § 30 lautet:

„§ 30. (1) Der Inhaber einer früher angemeldeten Marke kann die Löschung einer Marke beantragen, sofern entweder

1. die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich sind, oder
2. die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.

(2) Der Inhaber einer früher angemeldeten Marke, die im Inland bekannt ist, kann die Löschung einer Marke auch beantragen, sofern die beiden Marken gleich oder ähnlich sind, unabhängig davon, ob die Waren oder Dienstleistungen gleich oder ähnlich oder nicht ähnlich sind und sofern die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Die Bekanntheit der älteren Marke muss spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, vorgelegen sein.

(2a) Wenn der Löschantrag gemäß Abs. 1 oder 2 auf eine Anmeldung gestützt ist, kann dem Antrag nur vorbehaltlich der Markenregistrierung stattgegeben werden.

(3) Anträge nach Abs. 1 oder 2 sind abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der jüngeren eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Dies gilt nur für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, und auch nur dann, wenn die Anmeldung der jüngeren Marke nicht bösgläubig vorgenommen worden ist.

(4) Wird ein Löschantrag gemäß Abs. 2 auf eine ältere Unionsmarke gestützt, so ist anstelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Europäischen Union nachzuweisen.

(5) Anträge nach Abs. 1 oder 2 sind abzuweisen, wenn die ältere Marke aus den Gründen des § 4 Abs. 1 Z 3, 4 oder 5 bei einer Antragstellung zum Zeitpunkt der Anmeldung oder am Prioritätstag der jüngeren Marke gelöscht bzw. nichtig erklärt werden könnte und nicht bis zu diesem Zeitpunkt

Unterscheidungskraft im Sinne des § 33 Abs. 2 erworben hat oder wenn die ältere Marke bis zu diesem Zeitpunkt keine hinreichende Unterscheidungskraft erworben hat, um zu einer Verwechslungsgefahr gemäß Abs. 1 zu führen.

(6) Anträge nach Abs. 1 oder 2 sind abzuweisen, wenn die ältere Marke für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen vor dem Tag dieser Antragstellung im Sinne des § 33a Abs. 1 ohne berechtigte Gründe nicht benutzt wurde und bei der Antragstellung die Fünfjahresfrist gemäß § 33a Abs. 1a oder 1b vorüber ist. Wenn diese Fünfjahresfrist bereits am Anmelde- oder Prioritätstag der später angemeldeten Marke vorüber ist, hat der Inhaber der älteren Marke zusätzlich 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 vorlagen. Hinsichtlich Unionsmarken ist die ernsthafte Benutzung nach Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 zu beurteilen.“

24. § 30a lautet:

„§ 30a. (1) Bewirkt der Agent oder Vertreter dessen, der im Inland oder im Ausland durch Registrierung oder Benutzung ein Markenrecht erworben hat, ohne dessen Zustimmung die Eintragung dieser Marke auf seinen eigenen Namen, so kann der Inhaber die Löschung dieser Marke beantragen, es sei denn, der Agent oder Vertreter rechtfertigt seine Handlungsweise.

(2) Anstelle der Löschung der Marke nach Abs. 1 kann der Antragsteller die Übertragung auf ihn beantragen.

(3) Wenn der Antrag auf eine registrierte Marke gestützt ist, gilt § 30 Abs. 6 sinngemäß.“

25. § 31 Abs. 3 sowie § 32 Abs. 3 entfallen.

26. Nach § 32 werden folgende §§ 32a, 32b und 32c eingefügt:

„§ 32a. Wer nach Maßgabe von Unionsvorschriften zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben oder nach österreichischen Rechtsvorschriften einschließlich internationaler Übereinkünfte, denen die Union oder die Republik Österreich angehört, berechtigt ist, aufgrund einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, kann die Löschung der Marke beantragen, sofern der Antrag auf Eintragung der Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe vorbehaltlich deren späterer Eintragung bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke gestellt wurde.

§ 32b. Wer nach §§ 81 oder 84 Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, einen Unterlassungsanspruch aufgrund fehlender Zustimmung des Urhebers zur Nutzung des Werkes als Marke hat, kann die Löschung der Marke beantragen. § 31 Abs. 2 gilt sinngemäß.

§ 32c. Wer nach § 34 des Musterschutzgesetzes 1990, BGBl. Nr. 497, einen Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung einer Marke hat, kann die Löschung der Marke beantragen. § 31 Abs. 2 gilt sinngemäß.“

27. § 33 Abs. 2 lautet:

„(2) Eine Marke wird in den Fällen des § 4 Abs. 1 Z 3, 4 oder 5 nicht gelöscht, wenn sie vor der Antragstellung nach Abs. 1 infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne des § 4 Abs. 2 erworben hat.“

28. § 33a lautet:

„§ 33a. (1) Jedermann kann die Löschung einer im Inland registrierten oder gemäß § 2 Abs. 2 in Österreich Schutz genießenden Marke beantragen, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig im Sinne des § 10a benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

(1a) Ein Antrag gemäß Abs. 1 kann bei einer im Inland registrierten Marke, wenn kein Widerspruch erfolgt ist, frühestens fünf Jahre nach dem Ende der Widerspruchsfrist gemäß § 29a Abs. 1 oder nach rechtskräftiger Entscheidung eines Widerspruchsverfahrens oder dessen Beendigung nach § 29b Abs. 6 oder § 29c Abs. 3 2. Satz für die jeweils betreffenden Waren und Dienstleistungen eingebracht werden.

(1b) Bei einer gemäß § 2 Abs. 2 in Österreich Schutz genießenden Marke kann, wenn kein Widerspruch erfolgt ist, ein Antrag gemäß Abs. 1 frühestens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem die Frist des Art. 5 Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen zur Mitteilung einer Schutzverweigerung ungenützt verstrichen ist. Wenn eine vorläufige

Schutzverweigerung ergangen ist, kann der Antrag gemäß Abs. 1 frühestens fünf Jahre nach dem Tag der Rechtskraft einer Entscheidung über die Schutzzulassung gemäß Regel 18^{ter} Abs. 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, BGBl. III Nr. 109/1997, unabhängig davon, ob das Verfahren auf absolute Schutzverweigerungsgründe oder auf einen Widerspruch gestützt war, oder eine Beendigung nach § 29b Abs. 6 oder § 29c Abs. 3 2. Satz vorliegt, für die jeweils betreffenden Waren und Dienstleistungen eingebracht werden.

(2) Soweit Marken infolge gesetzlicher Beschränkungen des Verkehrs mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, nicht benutzt wurden, unterliegen sie der Löschung gemäß Abs. 1 nur dann nicht, wenn wegen der ernsthaften Benutzung des Zeichens im Ausland oder aufgrund anderer berücksichtigungswürdiger Umstände ein schutzwürdiges Interesse am Markenschutz in Österreich anzuerkennen ist.

(3) Eine erstmalige oder wiederaufgenommene Benutzung nach einem ununterbrochenen Zeitraum der Nichtbenutzung von fünf Jahren, die innerhalb von drei Monaten vor einem Löschantrag gemäß Abs. 1 erfolgt ist, bleibt unberücksichtigt, wenn die Vorbereitungen für diese Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Markeninhaber Kenntnis davon erlangt hat, dass der Löschantrag gestellt werden könnte.

(4) Als Benutzung einer Marke gilt auch:

1. die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist;
2. das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung ausschließlich für den Export.

(5) Die Benutzung ist vom Markeninhaber nachzuweisen.“

29. § 33 Abs. 6 entfällt.

30. § 33b Abs. 2 entfällt. Im bisherigen Abs. 1 entfällt die Absatzbezeichnung „(1)“.

31. § 33c Abs. 2 entfällt. Im bisherigen Abs. 1 entfällt die Absatzbezeichnung „(1)“.

32. § 34 Abs. 2 entfällt. Im bisherigen Abs. 1 entfällt die Absatzbezeichnung „(1)“.

33. Nach § 34 wird folgender § 34a eingefügt:

„§ 34a. (1) Eine Entscheidung mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Löschantrag stattgegeben wird, kann einen Teil oder die Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen einer Marke betreffen. Ebenso gilt hinsichtlich der Einrede der Nichtbenutzung im Sinne des § 30 Abs. 6 eine Marke für dieses Verfahren nur für den Teil der Waren und Dienstleistungen als zu Recht bestehend, für den sie benutzt worden ist.

(2) Bei einer Zustimmung des Inhabers der älteren Marke oder des älteren Rechts zur Eintragung der jüngeren Marke kann unter geeigneten Umständen ein auf die Bestimmungen gemäß §§ 30 bis 32c gestützter Löschantrag abgewiesen werden.

(3) Mit einem Löschungserkenntnis gemäß §§ 30 bis 33, 34, 66 Abs. 2 oder § 66a Abs. 2 wird die Marke mit Wirkung zum Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1) nichtig erklärt. Wenn der Löschantrag gemäß § 66 Abs. 2 oder § 66a Abs. 2 in einer geänderten Satzung begründet ist, wird die Marke mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Satzung im Register nichtig erklärt.

(4) Mit einem Löschungserkenntnis gemäß §§ 33a, 33b, 33c, 66 Abs. 1 oder § 66a Abs. 1 wird die Marke mit Wirkung zum Zeitpunkt der Antragstellung für verfallen erklärt. Über Antrag einer Partei kann bei einem früheren Eintritt des Verfallsgrundes ein früherer Zeitpunkt der Wirksamkeit festgesetzt werden, bei einem Löschungserkenntnis gemäß § 33a jedoch höchstens bis zum Ablauf des fünften Jahres nach dem Zeitpunkt gemäß § 33a Abs. 1a oder 1b.“

34. § 39 samt Überschrift lautet:

„Verfahren zur Verfallserklärung oder Nichtigerklärung

§ 39. (1) Über Anträge auf Löschung einer registrierten Marke (§§ 30 bis 34 und 66 bis 66a), über Anträge auf Übertragung (§ 30a) sowie über Anträge auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a) entscheidet die Nichtigkeitsabteilung durch drei Mitglieder, von denen eines den Vorsitz führt. Der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied müssen rechtskundig sein.

(1a) Hinsichtlich der Einreden gemäß § 30 Abs. 3, 5 und 6 sowie § 30a Abs. 3 genügt die Glaubhaftmachung wie bei der Einrede nach § 29b Abs. 3. Die Einreden gemäß § 30 Abs. 3, 5 und 6 sowie § 30a Abs. 3 sind ausdrücklich und bei sonstigem Ausschluss innerhalb der Frist zur Erstattung der Gegenschrift zu erheben. Eine gesonderte Wiedereinsetzung zur Erhebung der Einreden findet nicht statt, sondern kann eine Wiedereinsetzung nur gemeinsam mit der Wiedereinsetzung in die Frist zur Erstattung der Gegenschrift erfolgen. Wenn eine Einrede fristgerecht erhoben wird, ist diese dem Antragsteller zuzustellen und die Möglichkeit einer Stellungnahme vor der Ausschreibung der Verhandlung im Sinne des § 118 des Patentgesetzes 1970 einzuräumen. Zur möglichst abschließenden Erörterung einer Einrede zwischen den Parteien im Vorverfahren (§ 116 des Patentgesetzes 1970), insbesondere wenn Nachweismittel zur Entgegnung einer Einrede vorgelegt worden sind, ist dem Antragsgegner im Vorverfahren Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung zur Stellungnahme des Antragstellers zu geben. § 115 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Fristen zur Stellungnahme und Äußerung mindestens ein Monat dauern.

(2) Abweichend von Abs. 1 erfolgen verfahrenseinstellende Entscheidungen ohne Erfordernis einer Entscheidung in der Sache selbst, Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung nach Abs. 3 sowie Beschlüsse über Ansprüche nach dem Gebührenanspruchsgesetz durch den Vorsitzenden.

(3) Bringt der belangte Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Gegenschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung ohne weiteres Verfahren antragsgemäß die gänzliche oder teilweise Löschung oder Übertragung der Marke zu verfügen oder die gänzliche oder teilweise Ungültigkeit der Marke nachträglich festzustellen. Bei einer Antragstellung gemäß § 30 Abs. 2a gilt dies ungeachtet der Registrierung der Antragsmarke im Entscheidungszeitpunkt. Wenn in einem Verfahren sowohl die Löschung als auch die Übertragung einer Marke beantragt wird, so hat die Nichtigkeitsabteilung, sofern sich aus dem Antrag nichts Gegenteiliges ergibt, die Übertragung zu verfügen.“

35. Der bisherige Text des § 51 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für einen Anspruchsberechtigten nach § 30a.“

36. § 56 Abs. 1 lautet:

„(1) Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden. Jedoch kann eine einstweilige Verfügung, die auf eine Marke gestützt wird, gegen die ein Verfallsantrag gemäß § 33a Abs. 1a oder 1b möglich ist, nur erlassen werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass der Verfallsgrund des § 33a im Zeitpunkt der Klagsrehebung und Antragstellung, gegebenenfalls auch im Zeitpunkt gemäß § 30 Abs. 6 2. und 3. Satz nicht vorliegt.“

37. Nach § 56a wird folgender § 56b eingefügt:

„§ 56b. (1) Der Inhaber einer Marke kann sich der Benutzung eines Zeichens nur soweit widersetzen, als die Marke im Zeitpunkt der Klagsrehebung nicht gemäß § 33a gelöscht werden könnte.

(2) Die Benutzung einer jüngeren Marke kann vom Inhaber einer älteren Marke nicht untersagt werden, sofern gemäß § 30 Abs. 2 oder 4 bis 6 kein Lösungsanspruch besteht.

(3) Die Benutzung einer jüngeren Unionsmarke kann nach Abs. 1 nicht untersagt werden, wenn diese nicht entsprechend Art. 60 Abs. 1, 3 oder 4 oder Art. 64 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1001 nichtig erklärt werden könnte.

(4) Im Fall der Abs. 2 bis 3 kann sich der Inhaber der jüngeren Marke der Benutzung der älteren Marke nicht widersetzen, obwohl diese ihm gegenüber nicht mehr geltend gemacht werden kann.“

38. § 58 lautet:

„§ 58. (1) Hat der Inhaber einer älteren Marke die Benutzung einer jüngeren registrierten Marke im Inland während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er sich hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen, für die diese jüngere Marke benutzt worden ist, nicht aufgrund seines älteren Rechts der Benutzung widersetzen, es sei denn, die Anmeldung der jüngeren Marke wurde bösgläubig vorgenommen. Bei der älteren Marke kann es sich um eine registrierte Marke oder um eine angemeldete Marke vorbehaltlich ihrer Registrierung oder um eine notorisch bekannte Marke gemäß Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft handeln.

(2) Im Fall des Abs. 1 kann sich der Inhaber der jüngeren Marke der Benutzung der älteren Marke nicht widersetzen, obwohl diese ihm gegenüber nicht mehr geltend gemacht werden kann.

(3) Gegenüber einer jüngeren Unionsmarke gilt das Untersagungsrecht gemäß Abs. 1 als verwirkt, wenn die Unionsmarke gemäß Art. 61 Abs. 1 oder 2 der Verordnung (EU) 2017/1001 nicht mehr nichtig erklärt werden könnte.“

39. § 61 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Wer als Vertreter vor dem Patentamt einschreitet, muss seinen Wohnsitz oder Niederlassung im EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben; für Rechtsanwälte, Patentanwälte oder Notare gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften.“

40. § 61 Abs. 4 lautet:

„(4) Wer im EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt nur geltend machen, wenn er einen Vertreter hat, der die Erfordernisse des Abs. 1 erfüllt. Vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes kann er diese Rechte nur geltend machen, wenn er durch einen Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar vertreten ist. Für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen des Patentamtes ist keine Bestellung eines Vertreters erforderlich.“

41. § 64 Abs. 1 lautet:

„(1) Bei der Registrierung von Verbandsmarken hat das Patentamt in das Markenregister und in die der Partei auszufolgende Bestätigung die im § 17 Abs. 1 und 2a vorgeschriebenen Angaben, gegebenenfalls auch die Eintragungen gemäß § 28a, mit folgender Ergänzung und Änderung aufzunehmen:

1. unter der Registernummer das Wort „Verbandsmarke“;
2. einen Hinweis auf die Satzung und ihr Datum.“

42. §§ 69a und 69b lauten:

„§ 69a. (1) Wurde für eine angemeldete oder eingetragene Unionsmarke gemäß Art. 39 oder 40 der Verordnung (EU) 2017/1001 der Zeitrang einer in das Markenregister des Patentamtes eingetragenen Marke oder einer Marke, die aufgrund internationaler Registrierung in Österreich Schutz genießt, in Anspruch genommen und ist diese, den Zeitrang begründende Marke wegen Verzichts des Inhabers oder wegen nicht rechtzeitiger Erneuerung gelöscht worden, so kann, gestützt auf die Löschungstatbestände der §§ 30 bis 34 und 66 und 66a, die Ungültigkeit der Marke nachträglich festgestellt werden, sofern der Nichtigkeits- oder Verfallsanspruch zum Zeitpunkt des Verzichts oder Erlöschens hätte durchgesetzt werden können.

(2) Anträge nach Abs. 1 sind gegen den eingetragenen Unionsmarkeninhaber zu richten.

§ 69b. Zu einem vom Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum übermittelten Antrag auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Unionsmarke in eine nationale Anmeldung hat der Anmelder nach Aufforderung durch das Patentamt innerhalb einer auf Antrag verlängerbaren Frist von zwei Monaten

1. die für eine nationale Anmeldung zu zahlenden Gebühren zu zahlen,
2. die geforderten Darstellungen der Marke und gegebenenfalls die Beschreibung vorzulegen,
3. eine deutschsprachige Übersetzung des Umwandlungsantrages und der ihm beigefügten Unterlagen vorzulegen, wenn der Umwandlungsantrag oder die ihm beigefügten Unterlagen nicht bereits in deutscher Sprache übermittelt wurden, und
4. sofern er nicht gemäß § 61 durch einen befugten Vertreter vertreten ist, eine Anschrift im EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft bekannt zu geben.

Andernfalls ist die aus dem Umwandlungsantrag hervorgegangene Anmeldung mit Beschluss zurückzuweisen.“

43. § 69d Abs. 1 erster Satz lautet:

„Unionsmarkengericht erster Instanz im Sinne des Art. 123 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1001 ist ohne Rücksicht auf den Streitwert das Handelsgericht Wien.“

44. Nach § 69d wird folgender § 69e eingefügt:

„§ 69e. Für die Erteilung der Vollstreckungsklausel gemäß Art. 110 der Verordnung (EU) 2017/1001 ist das Patentamt zuständig.“

45. Nach § 77e wird folgender § 77f eingefügt:

„§ 77f. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2018 eingereichte Anträge auf Löschung einer Marke gemäß §§ 30 bis 32 sowie 33 in Verbindung mit den §§ 1 oder 4 und gemäß §§ 33a bis 34 sind diese Bestimmungen in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2018 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2018 eingereichte Anträge auf Löschung sind die §§ 34a und 39 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2018 nicht anzuwenden, sondern ist § 39 in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2018 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Wird nach dem Inkrafttreten des im Abs. 1 genannten Bundesgesetzes ein Antrag auf Löschung einer vorher registrierten Marke gemäß § 33 eingereicht, so kann dieser Antrag nur auf § 33 in Verbindung mit §§ 1 oder 4 in der nach dem Inkrafttreten des in Abs. 1 genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung gestützt werden.

(3) Bei vor dem 1. Juli 2010 veröffentlichten Markenregistrierungen im Sinne des § 77b Abs. 1 ist der Beginn der Frist nach § 33a Abs. 1a und 1b ungeachtet des Umstandes, dass kein Widerspruch möglich war, drei Monate nach der Veröffentlichung der Markenregistrierung.

(4) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2018 eingebrachte Klagen und Anträge sind die Bestimmungen des III. Abschnittes in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2018 geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

46. § 80 Z 3 lautet:

„3. hinsichtlich der §§ 13, 51 bis 56a, 58 bis 60b, 67, 68f bis 68j und 69d der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz,“

47. § 80 Z 4 entfällt und Z 5 erhält die Bezeichnung „4.“.

48. Nach § 81b wird folgender § 81c eingefügt:

„§ 81c. §§ 1, 2 Abs. 3, § 4 Abs. 1 Z 1 lit. c, § 4 Abs. 1 Z 6, 9 bis 12, § 10 Abs. 2 bis 3, §§ 10a, 13, 14 Abs. 3 bis 5, § 16 Abs. 2 bis 4, § 17 Abs. 1 Z 1, § 17 Abs. 2 Z 1, § 17 Abs. 3 und 4, § 28 Abs. 1, §§ 28a, 29a Abs. 1 und 1a, § 29b Abs. 3 bis 3a und 6, § 29c Abs. 3, §§ 30, 30a, 32a bis 32c, 33 Abs. 2, §§ 33a, 33b, 33c, 34, 34a, 39 samt Überschrift, § 51 Abs. 2, § 56 Abs. 1, §§ 56b, 58, 61 Abs. 1 erster Satz, § 61 Abs. 4, § 64 Abs. 1, §§ 69a, 69b, 69d Abs. 1 erster Satz, §§ 69e, 77f, 80 Z 3 und 4, sowie § 83 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2018 treten mit 14. Jänner 2019 in Kraft. Gleichzeitig treten § 31 Abs. 3, § 32 Abs. 3, § 33a Abs. 6, § 33b Abs. 2, § 33c Abs. 2, § 34 Abs. 2 und § 80 Z 4 in der bisher geltenden Fassung außer Kraft.“

49. § 83 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Mit dem in Abs. 2 genannten Bundesgesetz sowie dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 91/2018 wird das Markenschutzgesetz an die Richtlinie 2015/2436/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. Nr. L 336 vom 23.12.2015 S.1, angepasst.“

Van der Bellen

Kurz

