

im Löschungsverfahren) verankert. Der deutsche Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass die deutsche Rechtslage in diesem Bereich schon bisher den Vorgaben der MarkenRL bis auf den Umstand entsprochen hat, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung des Bestehens eines Zwischenrechts nicht mehr der Tag der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke, sondern deren Prioritätsdatum ist.⁵⁹ Die schon bisher der MarkenRL entsprechende Praxis iZm einer nachträglich durch Benutzung gesteigerten Unterscheidungskraft einer älteren Marke wird mit dem MaMoG⁶⁰ nun ausdrücklich gesetzlich festgeschrieben.⁶¹ Da – zumindest aus deutscher Sicht – die bisherige deutsche Rechtslage mit den Vorgaben der MarkenRL übereinstimmt, kann die deutsche Judikatur und Literatur eine gewisse Auslegungshilfe iZm Zwischenrechten bieten. Auch in anderen Staaten hat es schon mit Zwischenrechten vergleichbare Konzepte gegeben (s dazu Rz 70f).

3. Welche Grundszenarien von Zwischenrechten gibt es und wie lassen sich diese kategorisieren und treffend benennen?

- a) Szenario 1: Die ältere Marke erwirbt erst nach dem Prioritätsdatum der jüngeren Marke Bekanntheit oder durch Benutzung gesteigerte Unterscheidungskraft
- 59 Das erste Szenario ist, dass sich der Schutzbereich einer älteren Marke durch nachträglich erlangte Bekanntheit gesteigert und sich daher erst nach deren Prioritätsdatum auf jüngere Marken ausgedehnt hat. Soll sich die ältere Marke trotzdem gegen die jüngere Marke durchsetzen? Sowohl nach der bisherigen Rechtslage als auch nach der Umsetzung der MarkenRL ist die Antwort: nein. Nach der alten Rechtslage ist man über das Prioritätsprinzip zu diesem Ergebnis gelangt. Die MarkenRL gewährt dem Inhaber der jüngeren Marke in diesem Fall ein „Zwischenrecht“. Dieser Begriff beschreibt idZ das zugrundeliegende Problem aber gar nicht treffend:
- 60 In der deutschen Kommentarliteratur wird diese Fallgruppe daher auch häufig als nachträglich erworbene Bekanntheit⁶², nachträgliche Bekanntheit⁶³, aber auch als Zwischenrecht wegen nachträglicher Bekanntheit⁶⁴ bezeichnet. Diese Begriffe beschreiben die hier interessierende Situation besser: Bei näherem Hinsehen zeigt sich nämlich, dass in den Fällen der nachträglich erworbenen Bekanntheit noch gar kein geschützter „Besitzstand“ des älteren Markenrechts besteht, der mit einem jüngeren Zwischenrecht belastet werden könnte: Ist eine Marke noch nicht bekannt und erstreckt sich ihr qua Bekanntheit erweiterter Schutzbereich daher zum Zeitpunkt des Entstehens einer jüngeren Marke noch nicht auf diese, so ist es streng genommen nicht korrekt, von einem Zwischenrecht zu sprechen. Vielmehr gibt es bei der älteren Marke zwei oder sogar mehrere relevante Prioritäten zu beachten: ihre ursprüngliche Priorität, ihre Priorität für den durch Benutzung gesteigerten Schutz gegen Verwechslungsgefahr und ihre Priorität für den erlangten Bekanntheitsschutz. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die *Ingerl/Rohnke* prägnant auf den Punkt bringen: Für den Vorrang des erweiterten Schutzes bekannter Kennzeichen ist nicht der allgemeine Zeitrang, sondern der Zeitpunkt der Erlangung der Bekanntheit maßgeblich.⁶⁵ Das hat auch der österreichische Gesetzgeber bereits vor

59 MaMoG-Entwurf v 20. 6. 2018, BT-Drs 19/2898 (in der Folge kurz: „MaMoG-Entwurf“) 79.

60 G zur Umsetzung der RL (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates v 16. 12. 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG), dBGBl 2018 Teil I Nr 45.

61 Siehe die neue Nr 3 in § 22 Abs 1 dMarkenG und den neuen letzten Satz in § 51 Abs 4 dMarkenG.

62 So *Thiering* in *Ströbele/Hacker/Thiering*, MarkenG¹² § 22 Rz 5.

63 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³ § 22 Rz 4ff.

64 *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht² 1312.

65 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³ § 22 Rz 4.

Umsetzung der MarkenRL – allerdings nur in Bezug auf den Schutz der bekannten Marke – in § 10 Abs 2 letzter Satz ausdrücklich so festgehalten: Die Bekanntheit der älteren Marke muss spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, ggf am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, oder im Entstehungszeitpunkt des jüngeren sonstigen Kennzeichenrechts vorgelegen sein. In diesem Punkt hat die MarkenRL daher gar keinen Anpassungsbedarf im österreichischen Markenrecht ausgelöst. Es liegt hier also gar keine Abweichung vom Prioritätsprinzip und somit auch kein „Zwischenrecht“ vor. In der Folge werden diese Fallgruppen für sich genommen daher nicht bloß als „Zwischenrecht“, sondern spezifischer als nachträglich erworbene Bekanntheit und nachträglich durch Benutzung gesteigerte Unterscheidungskraft bezeichnet werden.

- b) Szenario 2: Am Prioritätsdatum der jüngeren Marke ist die ältere Marke mit bestimmten absoluten Eintragungshindernissen belastet, die diese nachträglich durch hinreichend intensive Benutzung überwinden darf**

Es kommt gelegentlich vor, dass Marken registriert werden, denen bei richtiger rechtlicher Beurteilung keine Unterscheidungskraft zukommt, weil sie beschreibend, generisch oder sonst nicht unterscheidungskräftig sind. Hätte eine Marke wegen absoluter Eintragungshindernisse niemals eingetragen werden dürfen und kann sie daher ex tunc vernichtet werden, so handelt es sich bei ihr um ein – zwar durch die Eintragung im Markenregister „aufgewertetes“ – „Scheinrecht“. Eine (schutzhafte) jüngere Marke, die vermeintlich in den „Schutzbereich“ der älteren Marke fällt, ist daher streng genommen kein Zwischenrecht, sondern – nach Einleitung eines Löschungsverfahrens – am Ende des Tages das stärkere Recht.

Zum Zwischenrecht im eigentlichen Sinn wird die jüngere Marke erst dann, wenn es für die prioritätsältere Marke die Möglichkeit gibt, den Makel des absoluten Eintragungshindernisses nach Entstehung der jüngeren Marke los zu werden. Es kann etwa erlaubt werden, dass die ursprünglich fehlende Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung kompensiert wird. Das setzt allerdings voraus, dass der maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen aller Eintragungsvoraussetzungen der älteren Marke von ihrem ursprünglichen Prioritätszeitpunkt auf später verschoben werden darf, wie dies nun – anders als nach der bisherigen Rechtslage in Österreich – § 33 Abs 2 (in Umsetzung von Art 4 Abs 4 Satz 2 MarkenRL) vorsieht. Eine alternative Regelungsoption für diese Konstellation wäre es gewesen, das Prioritätsdatum der (nur) nach dem Registerstand prioritätsälteren Marke auf den Zeitpunkt der Überwindung des Eintragungshindernisses auf später zu verlegen. Eine solche „Prioritätsverschiebung“ wurde auch von der Max Planck Studie vorgeschlagen, aber schließlich nicht umgesetzt.⁶⁶ Bei deren Umsetzung wäre die jüngere Marke kein Zwischenrecht, sondern das stärkere Recht gewesen. Bei der älteren Marke handelt es sich in diesen Konstellationen somit um ein vom Schein- zum Vollrecht erstarktes Kennzeichen. Blickt man hingegen auf die jüngere Marke, so ist die Bezeichnung „Zwischenrecht“ insofern passend, als sich deren Inhaber nicht durch die rechtzeitige Löschung der älteren Marke den Rang des stärkeren Rechts gesichert hat. Der Begriff „Zwischenrecht“ passt für diese Fallgruppe also ganz gut.

- c) Szenario 3: Es liegt am Prioritätsdatum der jüngeren Marke ein Grund für den Verfall der älteren Marke vor**

Auch nach der Eintragung einer Marke kann es Entwicklungen geben, die dazu führen können, dass diese wieder aus dem Register gelöscht werden kann.

66 Max Planck Studie 78f.

- 64** Der häufigste Fall ist, dass Marken nicht rechtserhaltend benutzt werden. Selbst wenn eine Marke wegen Nichtbenutzung löschungsreif wird, bleibt sie eingetragen, solange sie nicht aufgrund eines Verfallsantrags aus dem Register gelöscht wird. Wird kein Verfallsantrag gestellt, so kann sie danach durch Wiederaufnahme der Benutzung wieder erstarken und danach durch erneute Einstellung der Benutzung wieder bis hin zur Löschungsreife erlahmen usw. Es wäre zwar theoretisch denkbar, aber nicht praktikabel, nach jeder „Heilung“ einer potentiellen Löschungsreife durch erneute Benutzungsaufnahme der Marke ein neues Prioritätsdatum zuzuweisen. Alternativ kann man dem Inhaber der jüngeren Marke aber den Einwand erlauben, dass ihm deren Registrierung und Benutzung nicht aufgrund älterer Marken genommen werden darf, die zwar nicht aktuell, aber am Prioritätsdatum der jüngeren Marke wegen Nichtbenutzung löschungsreif waren. Das ist auch das Paradebeispiel eines Zwischenrechts, für den diese Bezeichnung auch am besten passt.
- 65** Die anderen Verfallsgründe scheinen für die Praxis nicht wirklich von Bedeutung zu sein: Wird die Marke erst nach ihrer Eintragung zur Gattungsbezeichnung oder irreführend, so wird sie es auf unabsehbar lange Zeit bleiben. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Verkehrs-auffassung von heute auf morgen wieder ändert. Das mag der Grund dafür gewesen sein, dass nach der MarkenRL die Nichtbenutzung der einzige Verfallsgrund ist, auf den ein Zwischenrecht gestützt werden kann (s dazu Rz 132 ff).
- d) Szenario 4: Die ältere Marke kann sich wegen Zustimmung, Verwirkung oder verfahrensrechtlicher Präklusionsregeln nicht mehr gegen die jüngere Marke durchsetzen**
- 66** Es gibt aber natürlich auch noch andere Gründe, warum eine ältere Marke im Verhältnis zu einer jüngeren Marke nicht mehr durchgesetzt werden kann: Man denke etwa daran, dass der Inhaber der älteren Marke der Eintragung und Benutzung der jüngeren Marke zugestimmt hat oder dass die Rechte aus der älteren Marke verwirkt sind. So werden nach Art 16 Abs 1 UMV etwa auch die ausdrückliche Zustimmung zur Eintragung der jüngeren Marke (Art 60 Abs 3 UMV) und die Verwirkung durch Duldung (Art 61 Abs 1 und 2 UMV) als im Verletzungsverfahren einwendbare „Zwischenrechte“ angesehen. Auch das Verfahrensrecht kann durch Präklusionsregelungen ältere Kennzeichen als für nicht mehr durchsetzbar erklären: So ordnet Art 60 Abs 4 UMV etwa an, dass ein (neuer) Antrag auf Nichtigerklärung oder eine (neue) Widerklage gegen eine jüngere Unionsmarke nicht auf ein älteres Kennzeichenrecht gestützt werden darf, das in einem schon zuvor eingebrachten Nichtigkeitsantrag oder in einer schon zuvor eingebrachten Widerklage gegen die jüngere Unionsmarke hätte geltend gemacht werden können. Diese Situationen unterscheiden sich ganz grundlegend von den zuvor beschriebenen Szenarien: Diesen ist nämlich gemein, dass die älteren Marken zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit (noch) nicht durchsetzbar waren, in diesem Zeitraum eine potentiell eingreifende jüngere Marke erworben wurde und erst danach die Nicht-durchsetzbarkeit des älteren Kennzeichens „geheilt“ wurde. Die jüngere Marke hat sich also im Zeitraum der Nichtdurchsetzbarkeit des älteren Rechts „dazwischen geschoben“, nämlich zwischen das „Scheinprioritätsdatum“ bzw den „Scheinbestand“ des älteren Rechts und den Zeitpunkt, in dem es (wieder) zu einem echten durchsetzbaren Recht erstarkt ist. Die in Art 16 Abs 1 iVm Art 60 Abs 3 und 4 bzw iVm Art 61 Abs 1 und 2 UMV sowie die in Art 18 iVm Art 9 MarkenRL angesprochenen Fälle sind hingegen anders gelagert: Bei diesen ist die ältere Marke nicht bloß für einen bestimmten Zeitraum, sondern nach Eintritt der dort normierten Ereignisse (Zustimmung, Verstoß gegen eine verfahrensrechtliche Präklusionsregelung oder Verwirkung) grds für immer nicht mehr gegenüber der jüngeren Marke durchsetzbar. Diese Fälle haben auch nichts mit dem Zustand der älteren Marke zu tun. Um diesen

Unterschied zu verdeutlichen, werden sie für sich genommen nicht bloß als „Zwischenrechte“, sondern als sonstige Fälle der Nichtdurchsetzbarkeit einer älteren Marke bezeichnet werden.

4. Zu der in Folge verwendeten Terminologie

Art 18 MarkenRL und Art 16 UMV, welche sich auf die meisten der zuvor angesprochenen Szenarien beziehen, sind mit „Zwischenrecht“⁶⁷ betitelt. Obwohl dieser Begriff nicht für alle dieser Szenarien gut passt, wird daher in Folge „Zwischenrecht“ zT als Überbegriff für alle diese Szenarien verwendet werden, um nicht unnötige weitere – wieder nicht viel aussagekräftigere – Begriffskategorien (wie etwa Zwischenrecht ieS etc) schaffen zu müssen.

Soweit in den gesetzlichen Grundlagen nichts anderes bestimmt ist, wird in der Folge immer konsequent von der älteren und jüngeren Marke die Rede sein. Ob sich Inhaber nicht registrierter Kennzeichenrechte gegenüber Inhabern älterer eingetragener Marken auf allenfalls erworbene Zwischenrechte berufen dürfen und ob jüngere registrierte Marken gegenüber solchen nicht registrierten Kennzeichenrechten zum Zwischenrecht werden können, wird in Rz 217ff näher behandelt werden.

Wenn in der Folge von „nationalen Marken“ die Rede ist, so sind davon auch internationale Marken mit Schutz in dem betreffenden Staat begrifflich eingeschlossen.

5. Die bisherige Verbreitung von Zwischenrechten

Neben Deutschland waren in den nationalen Rechtsordnungen der EU-MS Zwischenrechte nur in den Benelux-Staaten und ein damit im Ergebnis ähnlich wirkendes Regelungskonzept in Italien bekannt.⁶⁸ Mit der UMV wurden sie im Unionsmarkenrecht verankert. Mit der Umsetzung der MarkenRL haben sie Eingang in das Recht aller EU-MS gefunden.

Nicht unerwähnt darf idZ aber Art 57 Abs 2 der alten GMV bleiben.⁶⁹ Nach dieser Bestimmung, die auch für den im Wege einer Widerklage geltend gemachten Nichtigkeitseinwand galt (vgl Art 100 Abs 5 der alten GMV), war nämlich bei einer entsprechenden Einrede vom Inhaber der älteren Gemeinschaftsmarke ein doppelter Benutzungsnachweis zu erbringen, und zwar **für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Stellung seines Nichtigkeitsantrags** (sofern zu diesem Zeitpunkt seine Marke seit mindestens fünf Jahren eingetragen war) und **für den Tag der Veröffentlichung der jüngeren Gemeinschaftsmarke** (sofern zu diesem Zeitpunkt seine Marke bereits mindestens fünf Jahre eingetragen war). Begründet wurde das damit, dass der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der wegen deren Nichtbenutzung keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke erhoben habe, nicht durch eine nachträgliche Aufnahme der Benutzung in den Stand versetzt werden dürfe, die inzwischen eingetragene jüngere Marke für nichtig erklären zu lassen. Im Verletzungsverfahren konnte der dort als Beklagter belangte Inhaber der jüngeren Gemeinschaftsmarke hingegen keinen solchen doppelten Benutzungsnachweis fordern. Das hatte die – von vielen als unbefriedigend empfundene – Konsequenz, dass seine jüngere Gemeinschaftsmarke zwar vorerst nicht gelöscht, aber deren weitere Benutzung verboten werden konnte, so dass nach fünf Jahren deren Löschung wegen Nichtbenutzung beantragt werden konnte.

67 Die genaue Überschrift lautet „Zwischenrecht des Inhabers einer später eingetragenen Marke als Einrede in Verletzungsverfahren“.

68 V. Bomhard, MarkenR 2008, 291 (292ff).

69 Lange, MarkenR 2009, 11 (12); Eisenführ/Eberhardt in Eisenführ/Schennen, GMV⁴ Art 57 Rz 11.

6. Die sachliche Rechtfertigung von Zwischenrechten

a) ErwGr der MarkenRL und der UMV

- 72** Wer in den ErwGr der MarkenRL oder der UMV nach einer sachlichen Rechtfertigung von Zwischenrechten sucht, wird eher enttäuscht werden:
- 73** ErwGr 30 und 32 MarkenRL bestehen hauptsächlich aus einer oberflächlichen Beschreibung der wichtigsten Zwischenrechtskonstellationen. Über deren tieferen Sinn erfährt man dort nur, dass sie „zur Gewährleistung des Rechtsschutzes und zum Schutz rechtmäßig erworbener Markenrechte“ angemessen und notwendig sind und dass der Schutz eingetragener Marken grds von deren tatsächlicher Benutzung abhängig gemacht werden sollte. Die Bezugnahme auf den Schutz rechtmäßig erworbener Markenrechte legt nahe, dass die Rechtfertigung der Zwischenrechte im Vertrauensschutz gesehen und somit an das – in Folge näher beleuchtete – deutsche Grundverständnis dieses Rechtsphänomens angeknüpft wird. ErwGr 23 UMV entspricht in seiner Grundaussage ErwGr 30 MarkenRL; er geht aber nicht weiter auf die wichtigsten Zwischenrechtskonstellationen ein, sondern beschreibt diese allgemein als Fälle, in denen die jüngere Marke zu einem Zeitpunkt erworben wurde, zu dem die ältere Marke gegenüber der jüngeren Marke nicht durchgesetzt werden konnte. Angesichts der zahlreichen Auslegungsfragen, die Zwischenrechte in Zukunft wohl aufwerfen werden, sind diese spärlichen ErwGr unbefriedigend.

b) Die bisherigen Sichtweisen in Deutschland

- 74** Es bleibt einem daher iW nichts anderes übrig, als eine Annäherung über die deutsche Literatur zu versuchen.

aa) Vertrauensschutz?

- 75** Zwischenrechte wurden in Deutschland bisher vorrangig mit Vertrauensschutzerwägungen gerechtfertigt. Nach *Ingerl/Rohnke* beruhe § 22 Abs 1 Nr 2 dMarkenG aF auf der grundlegenden Erwägung, dass dem Inhaber einer älteren eingetragenen Marke gegenüber der Benutzung solcher jüngerer eingetragener Marken keine Verletzungsansprüche zustehen sollen, deren Erwerbstatbestand zu einer Zeit vollendet worden ist, als das ältere Recht zwar eingetragen, materiell aber löschungsreif war.⁷⁰ Der Inhaber der jüngeren Marke solle darauf vertrauen können, dass er aus Marken, die bei Veröffentlichung seiner Markeneintragung⁷¹ löschungsreif waren, auch dann nicht angegriffen werden könne, wenn er deren Löschung nicht betrieben habe und der Löschungsanspruch zwischenzeitlich durch Heilung der Löschungsreife wieder weggefallen sei. Ob er tatsächlich bewusst darauf vertraut habe, sei unerheblich, weil § 22 dMarkenG aF hierauf nicht abstelle. § 22 Abs 1 Nr 2 dMarkenG aF mache so die Bestandskraftregelung des § 51 Abs 4 dMarkenG aF, welche den Löschungsanspruch aus der älteren Marke ausschließe, überhaupt erst nutzbar. Würde die Heilung dazu führen können, dass die Benutzung der jüngeren Marke untersagt werden könne, so wäre ihre Bestandskraft gem § 51 Abs 4 und § 55 Abs 3 S 3 dMarkenG aF sinnlos.⁷² Nach *Hoppe/Dück* sollen Zwischenrechte die für den Wirtschaftsverkehr unerlässliche Sicherheit geben, die einmal kollisionsfrei geschützte Marke auf Dauer benutzen zu dürfen, dh unabhängig von äußeren Umständen, die der Inhaber nicht beeinflussen könne.⁷³

70 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³ § 22 Rz 8.

71 § 22 Abs 1 Nr 2 dMarkenG aF und nF stellen anders als die MarkenRL nicht auf das Prioritätsdatum der jüngeren Marke, sondern auf diesen Zeitpunkt ab; s dazu Rz 130f.

72 In diesem Fall könnte nämlich der Inhaber der älteren Marke nach fünf Jahren der (durch ihn erzwungenen) Nichtbenutzung der jüngeren Marke deren Löschung wegen Nichtbenutzung beantragen.

73 *Hoppe/Dück* in *Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann*, MarkenR I⁴ § 22 Rz 5.

bb) Rechtsmissbrauch?

An anderer Stelle führen *Ingerl/Rohnke* aus, dass gegenüber dem Inhaber eines jüngeren Kennzeichenrechts, das zur Zeit der Löschungsreife einer älteren Marke entstanden sei, die Berufung auf das damals nur noch formal existierende Markenrecht missbräuchlich sei.⁷⁴ Diesen Begründungsansatz hat auch der BGH gewählt:⁷⁵ Der Rechtsmissbrauch bestehe in der mit den Zwecken des Markenrechts unvereinbaren Behinderung Dritter in der Zeichenwahl durch ein willentlich unbenutztes Zeichen. Die Heilung der Löschungsreife sei zwar nicht treuwidrig, weil der Inhaber der jüngeren Marke die ältere Marke nicht habe löschen lassen und der Inhaber der älteren Marke lediglich aus dieser Säumnis Nutzen ziehe. Jedoch entfalle durch die nachträgliche Benutzungsaufnahme des Verletzungszeichens nicht der im relevanten Zeitpunkt bestehende Einwand des Rechtsmissbrauchs. Da die Heilung der Löschungsreife nur ex nunc wirken könne, gelte das während der Löschungsreife entstandene Zwischenrecht als älter. Auch wenn das Zwischenrecht nunmehr älter sei, könne aus ihm aber nicht die Löschung der älteren Marke betrieben werden, weil sich sein Inhaber wegen seiner Säumnis und angesichts der gesetzlich anerkannten Heilung auf die beseitigte Löschungsreife nicht mehr berufen könne.

cc) Ableitung aus dem Prioritätsprinzip?

*Lange*⁷⁶ leitet die Zwischenrechte hingegen aus dem Prioritätsprinzip ab: Die Löschungsreife Marke entbehre zunächst aller materiellrechtlichen Wirkungen. Der Inhaber des jüngeren Zeichens habe deshalb die Möglichkeit zur Androhung der Löschung und zur fristgerechten Löschung des löschungsreifen Zeichens während der Löschungsreife. Nutze er sie nicht und nehme der Inhaber der löschungsreifen Marke die Benutzung seiner Marke wieder auf, so ziehe er aus dieser Säumnis Nutzen, was jedoch nicht treuwidrig sei. Damit folge aus dem im Zeichenrecht allgemein geltenden Prioritätsgrundsatz, dass sich der Inhaber des zuvor löschungsreifen Zeichens gegenüber einem während der Löschungsreife erwachsenen Zeichenrecht eines anderen nicht mehr auf seine ältere Priorität berufen könne. Das jüngere Recht sei im Verhältnis zum löschungsreifen älteren Recht als Zwischenrecht prioritätsälter, weil dessen Wiedererstarken diesem gegenüber nur ex nunc wirke. Es verschaffe dem Inhaber des jüngeren Rechts keinen Löschungsanspruch, weil er sich wegen seiner Säumnis und angesichts der gesetzlich anerkannten, inzwischen eingetretenen Heilung auf die (beseitigte) Löschungsreife nicht mehr berufen dürfe. Die Folge sei die Koexistenz.

c) Die bisherige Sichtweise in Österreich

In Rechtsordnungen, in denen Zwischenrechte bisher nicht anerkannt waren, wurden diese bisher zT sehr kritisch gesehen. Ein Beispiel dafür ist die E *Skorpion/Scorpio* des OGH.⁷⁷ Das Berufungsgericht hat in diesem Fall die Auffassung vertreten, dass schon die Möglichkeit der Löschung in einem in der Vergangenheit liegenden Zeitraum ausreiche, um ein während dieses Zeitraums entstandenes Kennzeichenrecht als (relativ) „älteres“ Recht iSv § 10 Abs 1 idGf zu qualifizieren. Der OGH hielt dem entgegen, dass dem damaligen österreichischen Recht⁷⁸ eine solche Regelung nicht zu entnehmen sei. Der OGH sah auch mehrere Nachteile mit Zwischenrechten verbunden: Diese führen seiner Ansicht zu einer Entwertung des Registers. Der Inhaber eines jüngeren Rechts werde durch das Nichtentstehen von Zwischenrech-

74 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³ § 22 Rz 16.

75 Siehe dazu *Lange*, MarkenR 2009, 11 (15f) mwN; diese Rsp des BGH ist schon zum WZG ergangen; vgl etwa BGH 19. 6. 1970, I ZR 31/68, *Epigran II*.

76 *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht² 1303.

77 OGH 19. 3. 2013, 4 Ob 223/12s, *Skorpion/Scorpio*, ÖBl 2013, 272 (Donath ÖBl 2013, 254).

78 Die E bezieht sich auf die Rechtslage vor der Umsetzung der neuen MarkenRL.

ten bei zwischenzeitiger Löschungsreife eines älteren Rechts auch nicht unverhältnismäßig belastet: Zum einen müsse er vor Aufnahme der Nutzung eines Kennzeichens ohnehin im eigenen Interesse prüfen, ob entgegenstehende ältere Rechte bestehen. Sei ein solches Recht löschungsreif, so könne er einen entsprechenden Antrag stellen; unterlasse er das, falle ihm Sorglosigkeit in eigenen Angelegenheiten zur Last. Zum anderen stehe ihm der Verwirkungseinwand nach § 58 zur Verfügung, wenn der Inhaber der älteren Marke die Nutzung des jüngeren Kennzeichenrechts fünf Jahre geduldet habe.

d) Kritische Würdigung des bisherigen Meinungsstands

- 79** Diese vor Umsetzung der MarkenRL doch sehr konträre Sichtweise in Österreich und Deutschland legt nahe, dass die eigene Rechtstradition maßgeblichen Einfluss darauf hat, was als sachlich empfunden wird.
- 80** Viele der in Deutschland für das Zwischenrecht angeführten Gründe waren nämlich vor Umsetzung der MarkenRL aus Sicht des österreichischen Markenrechts nur schwer nachvollziehbar: Es fragte sich zunächst, ob in den von § 22 Abs 1 Nr 2 dMarkenG aF angesprochenen Fällen überhaupt ein schutzwürdiger Vertrauenstatbestand vorliegt: Hier sind zuerst die Fälle, in denen der Inhaber der jüngeren Marke die ältere Marke kennt, von denen zu unterscheiden, in denen das nicht der Fall ist. Im zuletzt genannten Fall lässt sich das Zwischenrecht nur noch mit einem abstrakten Vertrauensschutz rechtfertigen. Es erscheint aber eher zweifelhaft, ob die Maßfigur eines redlichen und vernünftigen Marktteilnehmers in den in § 22 Abs 1 Nr 2 dMarkenG aF vertretenen Fällen auf die Nicht-Durchsetzbarkeit der älteren Marke vertrauen oder diese mit einem Löschungsantrag angreifen würde. Bedenkt man, dass in vielen Fällen die Durchsetzbarkeit der älteren Marke nur schwer prognostizierbar sein wird (etwa weil die ältere Marke nur in einem Umfang benutzt wurde, der hart an der Grenze zur rechtserhaltenen Benutzung liegt), so fällt es bei objektiver Betrachtung schwer, hier ganz allgemein von einem hinreichend verdichteten Vertrauenstatbestand zu sprechen. Noch fragwürdiger erscheint das Vertrauen darauf, dass eine im Markenregister bereits eingetragene Marke mit absoluten Schutzhindernissen behaftet und daher nicht (mehr) durchsetzbar ist. Vielmehr scheint die Registereintragung eher ein Indiz für die Rechtsbeständigkeit der älteren Marke zu sein. Die – durch die Einflüsse des Unionsrechts zwar zunehmend relativierte – ältere österreichische Rsp, wonach die Registrierung einer Marke als prima-facie-Beweis für das Vorliegen der Registrierungsvoraussetzungen anzusehen ist, ging jedenfalls in diese Richtung.
- 81** Es überzeugt daher nicht, Zwischenrechte mit Vertrauensschutzerwägungen zu rechtfertigen, weil gar kein wirklich schutzwürdiger Vertrauenstatbestand vorliegt. Auch der Begründungsansatz von *Lange*, dass die löschungsreife Marke zunächst aller materiellrechtlichen Wirkungen entbehre und somit im Verhältnis zur jüngeren Marke ihre Priorität verliere, passt nicht so recht: Die löschungsreife ältere Marke setzt sich nämlich dennoch gegenüber der jüngeren Marke durch, wenn deren Inhaber nicht sein Zwischenrecht einwendet. Die ältere Marke ist daher durchsetzbar, der Beklagte kann ihr aber die Durchsetzbarkeit nehmen. Wenig überzeugend ist auch der Begründungsansatz, in den in § 22 Abs 1 Nr 2 dMarkenG aF umschriebenen Fällen die Berufung auf die ältere Marke als rechtsmissbräuchlich anzusehen, kann man doch ebenso – wie der OGH in seiner *E Skorpion/Scorpio* – dem Inhaber der jüngeren Marke den Vorwurf machen, die ältere Marke nicht bei erster Gelegenheit vernichtet zu haben. Es fällt auch insofern schwer, von Rechtsmissbrauch zu sprechen, als etwa die Heilung der Löschungsreife der einst umbenutzten älteren Marke bei Wiederaufnahme der Benutzung gesetzlich vorgesehen ist.⁷⁹

79 *Lange*, MarkenR 2009, 11 (16).

Gegen Zwischenrechte und die mit ihnen verbundenen Koexistenzlagen kann auch ganz grds eingewendet werden, dass verwechslungsfähige Zeichen nicht nebeneinander bestehen sollten.⁸⁰ Das hat der Unionsgesetzgeber auch in Art 6 Abs 2 lit a der RL-UGP⁸¹ als eigenes Regelungsanliegen festgelegt. Ob und ggf wie sich diese scheinbar konträren Regelungsanliegen in Einklang bringen lassen, soll an anderer Stelle ausführlicher erörtert werden (s Rz 256ff).

Betrachtet man den Hauptanwendungsfall des Zwischenrechts, nämlich den Fall der Löschungsreife einer älteren Marke wegen Nichtbenutzung, so zeigt sich, dass man diesen entweder vorrangig nach Gesichtspunkten der Billigkeit oder der Praktikabilität regeln kann. Tatsächlich ist in dieser Konstellation nämlich sowohl dem Inhaber der älteren als auch der jüngeren Marke ein Versäumnis vorzuwerfen.⁸² Der Inhaber der älteren Marke hat diese nicht rechts-erhaltend benutzt. Der Inhaber der jüngeren Marke hat keinen Antrag auf Lösung der älteren Marke gestellt, um so für Rechtssicherheit zu sorgen. Da beide säumig waren, kann man es durchaus als recht und billig ansehen, dass beide fortan mit dieser von ihnen geschaffenen Situation leben müssen. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass die Bestimmung der relativen Priorität zwischen zwei Marken in der Praxis komplizierter wird: Nach der alten Rechtslage in Österreich genügte ein Blick in das Markenregister, um die Priorität der beiden Marken festzustellen, und die Prüfung der Frage, ob die ältere Marke in den letzten fünf Jahren rechts-erhaltend benutzt wurde. Davor liegende Zeiträume waren ohne Bedeutung. Es überrascht daher nicht, dass sich die Begeisterung des OGH für die Einführung eines Zwischenrechts in Grenzen gehalten hat. Gerade im Hinblick auf einen großen – und damit nur schwer über-schau- und überwachbaren – Markt wie den europäischen Binnenmarkt wird sich wohl auch die Begeisterung vieler Markeninhaber über die neuen Zwischenrechte in Grenzen halten.

7. Zum neuen Rechtsrahmen für Zwischenrechte

a) Zur Genesis der EU-Markenrechtsreform

Im Rahmen der groß angelegten Evaluierung des EU-Markenrechtssystems ist auch die Möglichkeit der Einführung von Zwischenrechten aufgekommen. In der Max Planck Studie wurde aufgezeigt, dass ein Pendant zum ehemaligen Art 57 Abs 2 GMV im Verletzungsverfahren fehle. Der Einwand eines „intervening right“ sollte auch dort möglich sein, und zwar nicht nur im Anwendungsbereich der GMV, sondern auch der MarkenRL.⁸³ Eine nähere Begründung dafür findet sich auch dort wieder nicht. Vielmehr beschäftigt sich die Studie ausführlich mit der Situation, dass eine Gemeinschaftsmarke (nunmehr: Unionsmarke) nur in einem Teil der Union, aber doch gerade hinreichend für deren Rechtserhalt benutzt wird. Um den Sperr-effekt einer solchen Gemeinschaftsmarke in den Staaten zu mindern, die hinreichend weit von dem Gebiet entfernt seien, in dem diese tatsächlich benutzt worden sei, sollten nach der Studie zumindest 15 Jahre nach der Registrierung der betreffenden Gemeinschaftsmarke die Registrierung und Benutzung einer jüngeren nationalen Marke, die in den Schutzbereich der Gemeinschaftsmarke eingreife, zulässig sein, sofern die jüngere Marke im guten Glauben angemeldet worden sei. Unter diesen Umständen sollten die Gemeinschaftsmarke und die jüngere nationale Marke koexistieren, weil tatsächlich keine Gefahr eines Markenkonflikts be-stehe.⁸⁴ Die Ausführungen der Studie zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen dieses mögli-

80 Lange, MarkenR 2009, 11 (13).

81 RL 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 11. 5. 2005 über unlautere Geschäfts-praktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern, ABl L 2005/149, 22 idF ABl L 2009/253, 18 (in Folge kurz „RL-UGP“).

82 So sieht das iW auch Lange, MarkenR 2009, 11 (13).

83 Max Planck Studie 125f.

84 Max Planck Studie 135ff.

chen neuen Einwands waren schon sehr kasuistisch, und es wurde darin auch ausdrücklich zugestanden, dass im Fall der Einführung einer solchen Regel „rather complex evaluations“ erforderlich werden könnten. Dieser Vorschlag wurde vom Unionsgesetzgeber nicht aufgegriffen.

- 85 Auch im Impact Assessment⁸⁵ der EK zu den Entwürfen der UMV und der MarkenRL wird auf die Zwischenrechte nur unter dem Punkt „Clarifying legislation and removing ambiguities (not addressed in the problem definition)“ hingewiesen. Im Entwurf⁸⁶ der MarkenRL wird die Klarstellung der Reichweite des Markenschutzes und der Ausnahmen davon als eines der Reformziele genannt. Die sich auf Zwischenrechte beziehenden Bestimmungen des ersten Entwurfs der MarkenRL stimmen – abgesehen von sprachlichen Feinheiten – inhaltlich iW mit der finalen Fassung dieser RL überein.⁸⁷ Das alles indiziert, dass die Einführung der Zwischenrechte im Gesetzgebungsverfahren kein wirklich umstrittenes Thema war. Das ist insofern überraschend, als die meisten EU-MS solche Rechte zuvor nicht kannten.⁸⁸

b) Zur Rechtsgrundlage und zur Regelungssystematik

- 86 Nach Art 17 TRIPS können die Mitglieder begrenzte Ausnahmen von den Rechten aus der Marke vorsehen, wie etwa einen fairen Gebrauch beschreibender Angaben, wenn mit diesen Ausnahmen die berechtigten Interessen des Inhabers der Marke und Dritter berücksichtigt werden. Die vom Unionsgesetzgeber vorgegebenen Regeln zu den Zwischenrechten bewegen sich innerhalb dieser Ausnahmebestimmung.
- 87 Systematisch werden die Zwischenrechte sowohl in der UMV als auch in der MarkenRL an drei Stellen verankert, nämlich in den ErwGr,⁸⁹ als Einrede im Löschungs- bzw Widerklageverfahren sowie zuletzt als Einrede im Verletzungsverfahren.
- 88 Allerdings werden die vom Unionsgesetzgeber als „Zwischenrechte“ bezeichneten Situationen nur als Einrede im Löschungsverfahren näher determiniert. Als Einrede im Verletzungsverfahren werden sie durch bloße Verweise auf die Bestimmungen im Löschungsverfahren rezipiert. Dadurch sind zum Teil kaum nachvollziehbare Verweisketten entstanden, die in Folge abgearbeitet werden sollen.
- 89 Bemerkenswert ist auch, dass die UMV zur Regelung möglicher „Zwischenrechts-Verhältnisse“ zwischen älterer Unionsmarke und jüngerer nationaler Marke auf Bestimmungen der MarkenRL verweist (vgl etwa Art 16 Abs 2 UMV iVm Art 9 MarkenRL oder Art 46 Abs 3 MarkenRL), obwohl diese gar nicht unmittelbar anwendbar ist. Das wird wohl als Verweis auf die jeweils anwendbaren nationalen Umsetzungsbestimmungen zu deuten sein.

C. Zu den einzelnen Zwischenrechten

1. Nachträglich erlangte Bekanntheit oder nachträglich durch Benutzung gesteigerte Unterscheidungskraft der älteren Marke

- a) Regelungszweck
- 90 Die ältere Marke erwirbt erst nach dem Prioritätsdatum der jüngeren Marke Bekanntheit oder durch Benutzung gesteigerte Unterscheidungskraft. Es soll sichergestellt werden, dass weder

85 COMMISSION WORKING PAPER 27. 3. 2013 SWD (2013) 95 final 74.

86 Proposal 27. 3. 2013 Document 52013PC0162.

87 Vgl ErwGr 28, 30, Art 8, 18, 46 und 48 des Entwurfs mit ErwGr 30, 32, Art 8, 18, 44 und 46 der beschlossenen RL.

88 V. Bomhard, MarkenR 2008, 291.

89 Diese wurden bereits in Rz 72f näher behandelt.

einem auf die ältere Marke gestützten Antrag auf Nichtigerklärung der jüngeren Marke noch einer gegen deren Benutzung gerichteten Verletzungsklage stattgegeben wird.

b) Nichtigkeitsverfahren

Der – im zweiten Abschnitt der MarkenRL über absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe befindliche – Art 8 hält eine mit „Fehlende Unterscheidungskraft oder Bekanntheit einer älteren Marke als Grund für die Bestandskraft einer jüngeren eingetragenen Marke“ betitelte Regel bereit. Hinzudenken muss man sich, dass es hier um den Schutz der Bestandskraft einer jüngeren eingetragenen nationalen Marke⁹⁰ geht, egal ob diese aus einer älteren nationalen Marke oder einer älteren Unionsmarke angegriffen wird. 91

Der Fall der nachträglich erlangten Bekanntheit ist in Art 8 lit c der MarkenRL geregelt: Wenn die ältere Marke am Prioritätsdatum der jüngeren Marke noch nicht bekannt war, so ist ein Nichtigkeitsantrag gegen die jüngere Marke wegen Verletzung des Bekanntheitsschutzes der älteren Marke (Art 5 Abs 3 lit a MarkenRL) auch im Falle danach erlangter Bekanntheit abzuweisen. **Der Bekanntheitsschutz der älteren Marke muss sich also schon am Prioritätsdatum der jüngeren Marke auf diese erstreckt haben.** 92

Die Konstellation, dass der Schutz gegen Verwechslungen erst durch nachträglich durch Benutzung gesteigerte Unterscheidungskraft vergrößert wurde, wird von Art 8 lit b MarkenRL angesprochen: Ein auf eine Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke gestützter Nichtigkeitsantrag (Art 5 Abs 1 lit b MarkenRL) führt zum Zeitpunkt dieses Antrags nicht zum Erfolg, wenn er am Prioritätsdatum der jüngeren Marke nicht erfolgreich gewesen wäre, weil die ältere Marke damals noch keine hinreichende Unterscheidungskraft erworben hatte, um die Feststellung zu stützen, dass Verwechslungsgefahr besteht. 93

Fehlte die Unterscheidungskraft am Prioritätsdatum gänzlich (oder lag eine beschreibende Angabe oder Gattungsbezeichnung vor), erlangte die ältere Marke aber später Unterscheidungskraft, so kommt Art 8 lit a zur Anwendung (s Rz 109ff).

Umsetzung im MSchG: Nach § 30 Abs 5 ist ein auf eine ältere Marke gegen eine jüngere nationale Marke gestützter Nichtigkeitsantrag ua dann abzuweisen, wenn die ältere Marke bis zum Prioritätsdatum der jüngeren Marke keine hinreichende Unterscheidungskraft erworben hat, um zu einer Verwechslungsgefahr gem § 30 Abs 1⁹¹ zu führen. Handelt es sich bei der älteren Marke um eine bekannte Marke, so ist nach § 30 Abs 2 letzter Satz die Berufung auf den erweiterten Bekanntheitsschutz ua nur dann erfolgreich, wenn die Bekanntheit der älteren Marke am Prioritätsdatum der jüngeren Marke vorgelegen ist. 94

UMV: Ist die angegriffene jüngere Marke eine Unionsmarke, so wird diese Konstellation von Art 60 Abs 1 lit a iVm Art 8 Abs 1, 2 und 5 iVm Art 60 Abs 1 letzter Satz UMV geregelt, wonach alle „in Unterabsatz 1“ genannten Voraussetzungen am Prioritätsdatum der jüngeren Unionsmarke erfüllt sein müssen. In der englischen Fassung ist vom „first subparagraph“ die Rede, womit Art 60 Abs 1 lit a UMV gemeint ist. 95

Es fällt auf, dass Art 60 Abs 1 lit a UMV nicht auf ältere Rechte nach deren Art 8 Abs 4 verweist: Dabei handelt es sich um nicht eingetragene Marken oder sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, auf die ein Widerspruch oder ein Nichtigkeitsantrag gegen eine jüngere Unionsmarke gestützt werden

90 Dieser ist eine für den betreffenden MS Schutz beanspruchende IR gleichzuhalten. In Folge ist idZ nur noch von „nationaler Marke“ die Rede.

91 Genau genommen müsste es hier § 30 Abs 1 Z 2 MSchG heißen, weil sich § 30 Abs 1 Z 1 MSchG nicht auf das Vorliegen von Verwechslungsgefahr, sondern von Doppelidentität bezieht.