Your World First

C/M/S/
Law.Tax

Markenrecht in der Verfahrenspraxis

RA Dr. Egon Engin-Deniz
Partner, Head of IP

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
www.cms.law

3 Möglichkeiten der Markenregistrierung für Schutz in Österreich

- Nationale Marken (AT)
  - Österreichisches Patentamt (ÖPA) http://www.patentamt.at
- Unionsmarken (EUTM)
  - European Union Intellectual Property Office (EUIPO) http://oami.europa.eu
  - Registrierung beim EUIPO oder nationalen Patentämtern
- Internationale Marken (IR)
  - Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) http://www.wipo.int
  - Voraussetzung: nationale Basismarke
  - Registrierung bei der nationalen Ursprungsbehörde

Anmeldung einer österreichischen nationalen Marke (AT)

Markenanmeldung AT – Anmeldung beim ÖPA

- Registerprinzip für Erwerb des Markenrechts
- Anmeldung ist beim ÖPA einzubringen
  - Eingaben an das ÖPA können durch Überreichung bei der Einlaufstelle, im Postweg, durch Einwurf in den Einlaufkasten, elektronisch oder mit Telefax eingebracht werden (§ 1 Abs 1 PAV)
  - Eingaben, die an einem Tag eingebracht werden, an denen die Einlaufstelle geöffnet ist, gelten an diesem Tag als eingelangt, andernfalls erst an demjenigen Tag, an dem die Einlaufstelle wieder geöffnet ist (§ 1 Abs 4 PAV)
- Verwendung des ÖPA-Formulars nicht zwingend
  - eindeutig bezeichneter Anmelder, Marke, Waren- und Dienstleistungen und eventuell Bildbestandteil sind prioritätsbegründend
- Vorlage von Prioritätserklärung bis 2M nach Anmeldetag möglich

Markenanmeldung AT – Priorität (§§ 23-27 MSchG)

- zeitlicher Vorrang der Markenanmeldung unter der Voraussetzung der späteren Registrierung
- Prioritätszeitpunkt = idR Tag der Anmeldung
- ab Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gelten idR zwei Prioritätszeitpunkte für dieselbe Marke
- Übernahme von EUTM Priorität bei Umwandlung in AT Marke

Markenanmeldung AT – Inanspruchnahme von Auslandspriorität (§ 24 MSchG)

- innerhalb von 6M nach ausländischem Prioritätstag
- Möglich bei Ländern mit
  - zwischenstaatlicher Vereinbarung oder
  - festgestellter Gegenseitigkeit (zB mit IP Office in Taipeh, BGBl II 127/2000)
- Ausdrückliche, substantiierte Prioritätserklärung binnen 2M nach Anmeldung beim ÖPA (mit Angabe des gewünschten Prioritäts-tages, sowie dem Land der Priorität, bei Gegenseitigkeit Nachweis der Priorität gem § 6 PAV)
- *Vorteil:* bei Nachanmeldung einer ausländ Marke in Ö
- *Voraussetzung:* selbe Waren- und Dienstleistungen (keine Erweiterung!)

Markenanmeldung AT - Ausstellungspriorität (§§ 25-27 MSchG)

- Priorität durch die erstmalige Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen, die von der Marke gekennzeichnet sind, auf Messen oder bestimmten begünstigten Ausstellungen (denen Begünstigung mit Bescheid zuerkannt wurde)
  - Rechtsanspruch auf Zuerkennung der Begünstigung, wenn die Ausstellung oder Messe von wirtschaftlicher Bedeutung ist oder zwischenstaatliche Vereinbarungen bestehen
- Prioritätszeitpunkt = erstmalige Einbringung in den Ausstellungsräumlichkeiten
- *Voraussetzung:* ist Markenanmeldung binnen 3M ab Ende der Messe bzw Ausstellung
  - Prioritätserklärung und Prioritätsbelege (Darstellung der Marke, Bestätigung der Ausstellungsleitung, welche Waren mit dieser Marke zur Schau gestellt wurden und zu welchem Zeitpunkt diese in den Ausstellungsraum eingebracht wurden)

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

- Einteilung der Waren und Dienstleistungen nach
  - Nizzaer Klassifikation
  - Wiener Klassifikation (selten)
- Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses:
  - Sowohl während des Registrierungsverfahrens, als auch nach Registrierung möglich
  - Prüfung formeller und materieller Voraussetzungen wie bei einer Neuanmeldung
  - Erweiterung erhält einen eigenen Anmeldetag, sodass die Marke hinsichtlich der erweiterten Klassen über eine andere (spätere) Priorität verfügt
  - Schutzdauer- und Erneuerungsgebühr fällt nur einmal an, Anmelde- und Klassengebühren sind jedoch für das erweiterte Warenverzeichnis zusätzlich zu entrichten

Markenanmeldung AT - Konversion

- Grundlagen für Umwandlung in AT Marke:
  - EUTM Anmeldung oder Registrierung
  - Anmeldung oder Registrierung nach dem PMMA
  - NICHT: Marke nach dem MMA
- *Hauptanwendungsfall:* EUTM Marke oder Basismarke der IR Marke kann aufgrund von Widersprüchen nicht registriert werden oder wird nach Eintragung gelöscht
  - Art 112 GMV: Anmelder/Inhaber einer EUTM kann Umwandlung beantragen, soweit die Anmeldung der EUTM zurückgewiesen wird oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder soweit die EUTM ihre Wirkung verliert
  - Art 9 ff MMP: Gesuch um Eintragung derselben Marke bei der Behörde einer der Vertragsparteien möglich, wenn eine IR Registrierung auf Antrag der Ursprungsbehörde nach Art 6 Abs 4 MMP für alle oder einige der in der Registrierung aufgeführten Waren und Dienstleistungen gelöscht wird
- *Wirkung:* neues Markenrecht entsteht
  - allfällige Widerspruchsverfahren vor EUIPO bzw nationalen Patentämtern aufgrund einer Markenanmeldung nach dem MMP werden beendet
- *Vorteil:* Priorität wird übernommen

Markenanmeldung AT und IR - Gebühren

- Anmeldegebühr von € 343,– (für eine Verbandsmarke: € 1.220,–)
- Klassengebühr von € 75,– für jede Klasse ab der 4. Klasse
- Druckkostenbeitrag € 25,-
- Bestätigung über Registrierung einer Marke € 4,-
- Bei IR-Marke:
  - an das Internationale Büro zu zahlende Gebühr
  - und Inlandsgebühr von € 141,– an ÖPA

Markenanmeldung AT und IR - Ähnlichkeitsprüfung (§§ 21, 21a MSchG)

- Prüfung angemeldeter Marken auf Identität oder Ähnlichkeit zu prioritätsälteren Marken, die für Waren oder Dienstleistungen derselben Klasse registriert sind
- *Beachte:* nur Marken, nicht aber andere Kennzeichenrechte (wie Namen, Firma etc)
- Zustellung der Ähnlichkeitsprüfung:
  - AT: Solche Marken sind dem Anmelder mit dem Hinweis mitzuteilen, dass das angemeldete Zeichen im Fall der Zulässigkeit (§ 20 Abs 2) registriert werden wird, sofern die Anmeldung nicht innerhalb der vom ÖPA gesetzten Frist zurückgenommen wird
  - IR: Mitteilung an WIPO zur Weiterleitung an Anmelder/Inhaber, da ÖPA innerhalb 1 Jahr ab Veröffentlichung (oder nachträglicher Benennung) Schutzverweigerung aussprechen kann, Ähnlichkeitsrecherche kann bereits vor Anmeldung beantragt werden

EXKURS: Behördenstruktur des ÖPA

- **Rechtsabteilung** (RAbt): Zuständigkeit bei nicht ausdrücklich verteilten Angelegenheiten
  - markenrechtliche Angelegenheiten, insb **Registrierung** von Marken
  - Auflösung der RMA und des OPM; (nunmehr: Rekurs an OLG Wien sowie Revisionsrekurs an OGH)
- **Nichtigkeitsabteilung** (NAbt): Zuständigkeit für kontradiktorische Markenverfahren
  - Anträge auf **Löschung** einer registrierten Marke (§§ 30 bis 34 und § 66), auf Übertragung (§ 30a), auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a)
  - Auflösung des OPM; (nunmehr: Berufung an OLG Wien; Revision an OGH)

Markenanmeldung AT – Prüfung und Gesetzmäßigkeit (§ 20 MSchG)

- RAbt überprüft beim ÖPA eingelangte Markenanmeldungen auf Gesetzmäßigkeit:
  - Mindestinhalt der Markenanmeldung (§ 17)
    - zB Vorliegen der erforderlichen Unterschrift des Anmelders oder seines Vertreters
  - Bestehen von Eintragungshindernissen (§ 4)
- Bei Bedenken gegen Zulässigkeit der Registrierung hat RAbt den Anmelder unter Fristsetzung zur Äußerung aufzufordern
- Entscheidung der RAbt führt zum Beschluss auf
  - Eintragung der Marke für alle Waren- und Dienstleistungen, oder
  - teilweise Stattgebung und teilweise Abweisung hinsichtlich einzelner Waren- und Dienstleistungen, oder
  - gänzliche Abweisung der Markenanmeldung mit Beschluss bei Unzulässigkeit der Registrierung
- *Beachte:* Wirkung der Entscheidung nur für den Einzelfall (daher Neuanmeldung mit späterer Priorität möglich)

Markenanmeldung AT – Prüfung und Gesetzmäßigkeit (§ 20 MSchG) – Feststellungsantrag nach Abs 3

- Bei Bedenken gemäß § 4 Abs 1 Z 3, 4 oder 5 (relative Registrierungshindernisse):
  - Zulassung der Registrierung bei Nachweis der Verkehrsgeltung mögl
    - Verkehrsgeltung = das anzumeldende Zeichen hat innerhalb der beteiligten Verkehrskreise infolge seiner Benutzung bereits im Inland Unterscheidungs-kraft erworben
  - auf Antrag des Anmelders ist festzustellen, dass das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 (Verkehrsgeltungsnachweis) registrierbar ist (= Feststellungsantrag)
- *Grund für Feststellungsantrag:* Anmelder kann Feststellungs-beschluss mit Rekurs bekämpfen, damit er keinen Verkehrsgeltungsnachweis für Registrierung erbringen muss

Markenanmeldung AT – Prüfung und Gesetzmäßigkeit (§ 20 MSchG) – Feststellungsantrag nach Abs 3

- *2 mögliche Folgen:*
  - Dem Rekurs wird Folge gegeben:
    - Fortsetzung des Anmeldeverfahrens vor der RAbt ohne Nachweis der Verkehrsgeltung unter Wahrung der Priorität
  - Der Rekurs wird nicht Folge gegeben:
    - ebenfalls Fortsetzung des Anmeldeverfahrens vor der RAbt unter Wahrung der Priorität mit neuerlicher Frist zur Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises
- *Zweck:* Verfahrensökonomie
- Selbständige Anfechtung mit Rekurs und Revisionsrekurs grundsätzlich möglich, weil einer Endentscheidung gleichzuhalten
- Beispiele:
  - Trumer (Beschwerdeabteilung 7.10.2009, Bm 60/2006)
  - Einfach Leben (OPM OBm 2/2012)
  - Falco Schriftzug (ÖPA Bm 50/2011)

Markenanmeldung AT - Veröffentlichung

- nach Abschluss des Registrierungsverfahrens und der endgültigen Registrierung
- *Zweck:* Informierung der Öffentlichkeit von den neu hinzugekommenen Markenschutzrechten
- Österreichischer Markenanzeiger erscheint monatlich an jedem 20.

Markenanmeldung AT - Registrierung

- Registerprinzip für Erwerb des Markenrechts
  - Recht entsteht mit dem Tag der Eintragung (§ 19 MSchG), das ist der Tag der registermäßigen Durchführung des Eintragungsbeschlusses
- *Folge:* alle sich aus dieser Marke ergebenden Untersagungsrechte können erst ab dem Registrierungstag ausgeübt werden
- *Beachte:* keine Regelung eines einstweiligen Schutzes
  - in § 158 PatG für Patente oder Art 9 Abs 3 GMV schon
- *Beachte:* Priorität entsteht bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung
- ÖPA stellt Registerurkunde aus

Neue Systematik des Rechtsmittelverfahrens

- Verwaltungsgerichtsbarkeits-Nov 2012, BGBl I 2012/51: Auflösung aller bisherigen Verwaltungsbehörden mit richterlichem Einschlag → somit auch des Obersten Patent- und Markensenats
- Ansprüche auf Anmeldung und Löschung → nunmehr in ordentliche Gerichtsbarkeit eingegliedert.
- Beschlüsse (Ausnahme: vorbereitende Verfügungen des Referenten und Zwischenentscheidungen iSd § 37 Abs 2) und Entscheidungen der RA des ÖPA sind somit mit **Rekurs an das OLG** Wien und **Revisionsrekurs an den OGH** zu bekämpfen.
- **„Beschlüsse“ iSd § 37 MschG** *inter alia*: Zurückweisungen von Markenanmeldungen; Entscheidung über den Widerspruch; Beschlüsse über die Verhängung von Ordnungs- und Mutwillensstrafen; Feststellungsbeschluss, dass Marke nur nach erbrachtem Verkehrsgeltungsnachweis registrierbar ist; Unterbrechungsbeschlüsse im Widerspruchsverfahren

Rechtsmittel

- Rekurs (§ 37)
  - Einbringung binnen 2M bei der RA;
  - Inhaltserfordernisse: § 47 AußStrG: Rekursbegehren, angefochtener Beschluss;
  - Rekursgrund: keine taxative Aufzählung der Rekursgründe; Gliederung in
    - unrichtige rechtliche Beurteilung;
    - Nichtigkeit;
    - erhebliche Verfahrensmängel und
    - Unzulässigkeit des „außerstreitigen Rechtswegs“ (RA darf nicht in Angelegenheiten der streitigen Gerichtsbarkeit entscheiden sowie Angelegenheiten der NA behandeln) empfehlenswert
  - Zurückweisung bei Verspätung oder nicht fristgerechter Verbesserung

Rechtsmittel - Fortsetzung

- RA kann Rekurs selbst stattgeben
  - Zurückweisung der Beschwerde wegen Unzulässigkeit
  - Abänderung des Beschlusses (nur iSd Rekursbegehrens abändern)
  - Aufhebung nur dann, wenn verfahrenseinleitende Antrag von vornherein zurückzuweisen gewesen wäre
- Rekursentscheidung der RA kann neuerlich durch Rekurs an OLG Wien angefochten werden
- gibt RA nicht selbst statt, Vorlage der Akten an OLG Wien
- Rekursgericht (OLG Wien) kann
  - in der Sache bestätigend oder abändernd entscheiden (§ 55 AußStrG),
  - den angefochtenen Beschluss aufheben und den Antrag zurückweisen (§ 10 AußerstrG),
  - oder an die RA zwecks neuerlicher Entscheidung zurück verweisen (§ 55 AußStrG).

Rechtsmittel - Fortsetzung

- Rekursgericht kann mündl Verhandlung durchführen, wenn es solche für erforderlich erachtet (§ 52 AußStrG)
- Rekursgericht hat auszusprechen, ob und in wie weit der Revisionsrekurs zulässig ist → Revisionsrekurs kann gem § 62 Abs 2 jedenfalls unzulässig sein oder, falls dies nicht zutrifft, inwieweit der ordentliche Revisionsrekurs nach § 62 Abs 1 AußStrG zulässig ist.
- besteht Entscheidungsgegenstand nicht ausschließlich in einem Geldbetrag, hat das Rekursgericht auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstandes insgesamt € 30.000,00 nicht übersteigt.
- Entweder ordentlicher Revisionsrekurs (wenn der Wert des Entscheidungsgegenstandes EUR 30.000,- übersteigt) ansonsten uU außerordentlicher Revisionsrekurs
- Gebühren:
  - im Verfahren ohne Gegenpartei € 355,–, im Verfahren mit Gegenpartei € 505,–

Wiederholungsfragen

1. Welche 3 Möglichkeiten für Markenschutz in Ö gibt es?
2. Was ist die sog Priorität?
3. Was bedeutet „Konversion“?
4. Wozu dient ein Feststellungsantrag nach § 20 Abs 3 MSchG?
5. Wie können Beschlüsse der Rechtsabteilung angefochten werden?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

C/M/S/ Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com

C/M/S/ e-guides

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com