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/de/AUT/Vorlesung

Universität Wien VO 030350 | SS 2019 | 4. Einheit

Anmeldung einer internationalen Marke (IR)

Markenanmeldung IR

- Inhaber einer nationalen Marke im Ursprungsland kann Schutz auf andere Staaten, die ebenfalls Vertragsländer des Madrider Markenrechtsabkommen (MMA) oder Protokoll zum Madrider Markenrechtsabkommen (PMMA) sind
  - Abfrage der Vertragsländer unter: http://www.wipo.int/madrid
  - aufgrund Beitritt der EU zum PMMA kann IR Anmeldung auch auf EUTM gestützt sowie EU in einer IR Anmeldung benannt werden
- Ursprungsland:
  - grds: Land, in dem der Hinterleger eine tatsächliche – und nicht nur zum Schein bestehende – gewerbliche Niederlassung oder Handelsniederlassung hat
  - sonst: Land des besonderen Verbandes, in dem er einen Wohnsitz hat;
  - sonst: Land der Staatsangehörigkeit, sofern er Angehöriger eines Landes des besonderen Verbandes ist

Markenanmeldung IR

- *Vorteil:* vereinheitlichtes Anmeldeverfahren („Bündelrecht“)
- Anwendung MMA oder PMMA?
  - PMMA bei Vertragsparteien, die entweder ausschließlich dem PMAA oder sowohl dem PMAA als auch dem MMA angehören
  - Vorteile bei PMMA:
    - Anmeldung zusätzl in Spanisch mögl (nach MMA: Englisch oder Französisch)
    - Registrierung der Basismarke muss für IR Anmeldung nicht abgewartet werden (nat. Anmeldung genügt)
- Formblätter der WIPO zu verwenden (MM1, MM2 oder MM3)
  - ÖPA stellt internen Antragsvordruck (MA 572) in Deutsch zur Verfügung, der in der Folge vom ÖPA in die offiziellen Antragsformulare der WIPO übertragen und übersetzt wird (ACHTUNG: nicht das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis)

Markenanmeldung IR - Basismarke

- Basismarke = nationale Registrierung oder nationale Anmeldung im Ursprungsland
- Inanspruchnahme der Priorität der nationalen Marke mögl, wenn Antrag auf IR innerhalb von 6M nach Anmeldung der nationalen Marke eingereicht wird (lt PVÜ)
- Abhängigkeit der IR Marke von der nationalen Basismarke/-anmeldung binnen 5J
  - IR Marke geht unter, wenn Basismarke vor Ablauf der Frist erlischt
  - ABER: Antrag auf Umwandlung in nationale Rechte mögl

Markenanmeldung IR – Benennung von Vertragsländern

- Benennung der USA: eidesstättige Erklärung über die bona fide-Absicht zukünftiger Benützung in den USA abzugeben (Declaration of intention to use the mark MM18)
- Benennung der EU:
  - derselbe Schutz wie durch die direkte Anmeldung einer EUTM
  - WIPO informiert das EUIPO
  - Nachveröffentlichung im Blatt für Unionsmarken
  - Frist von 18M, innerhalb der das EUIPO die WIPO bei Vorliegen von (absoluten oder relativen) Eintragungshindernissen über die vorläufige Schutzverweigerung informieren muss
  - Widerspruch mögl
  - Bei endgültiger Zurückweisung durch EUIPO: Mögl EU-Mitgliedstaaten, die Vertragspartei des PMAA sind, zu benennen („opting back“)
- Nachträgliche Benennung weiterer Vertragsländer mögl
  - Antrag bei der nationalen Markenbehörde oder direkt bei der WIPO

Markenanmeldung IR - Registrierungsverfahren

- Bescheinigung durch Behörde des Ursprungslandes der Marke, dass die Angaben in diesem Gesuch denen des nationalen Registers entsprechen
- Weiterleitung an WIPO durch Behörde des Ursprungslandes binnen 2M
- Prüfung der Erfordernisse durch WIPO (zB Klassifikation der Waren und Dienstleistungen)
  - Keine Prüfung von materiellen Registrierungshindernissen
  - Mängelbehebung innerhalb von 3M nach Mitteilung durch WIPO mögl, gilt sonst als Zurückziehung
- Eintragung in internationales Register
- Mitteilung an benannte Vertragsländer
- Schutzverweigerung durch Vertragsländer binnen 12M bzw 18M mögl
  - Mitteilung durch WIPO an Anmelder
  - Anmelder kann nach nationalen Vorschriften Schutz zu erlangen versuchen
- Mitteilung der Eintragung in den einzelnen Ländern durch WIPO

Markenanmeldung IR – Schutzdauer und Gebühren

- Schutzdauer:
  - MMA: 20J
  - PMMA: 10J
  - Erneuerung durch Zahlung der Grundgebühr sowie etwaiger Zusatz- und Ergänzungsgebühren
- Gebühren:
  - an ÖPA: Inlandsgebühr iHv € 141,-
  - unmittelbar an WIPO:
    - Grundgebühr von SFR 653,- (Schweizer Franken) (bzw SFR 903,- wenn die Wiedergabe der Marke in Farbe ist)
    - allfällige Zusatzgebühr (SFR 100,-) für jede die 3. Klasse übersteigende Waren- oder Dienstleistungsklasse
    - Ergänzungsgebühr (SFR 100,-) oder individuelle Gebühr pro benannter Vertragspartei

Übertragung von Marken

Übertragung von AT und IR-Marken (§ 11, 28 MSchG)

- der Erwerb von Rechten an Marken erfolgt nicht erst mit der Registereintragung (Umschreibung) – wie bei Patenten und Mustern – sondern bereits mit der **Willenseinigung**
  - Markenregistereintragung ist nur deklarativ
- Möglichkeiten der Übertragung:
  - Einzelrechtsnachfolge:
    - durch Veräußerung des Unternehmens oder Veräußerung der Marke selbst durch versch schuldrechtliche Geschäfte zB Kaufvertrag, Schenkung
    - Modus ist die Zession
    - Nachweis an ÖPA durch Übertragungsvertrag mit beglaubigten Unterschriften (Preis muss nicht enthalten sein)
  - Gesamtrechtsnachfolge:
    - zB Erbschaft, Fusion von Unternehmen
    - Nachweis an ÖPA zB durch beglaubigten Firmenbuchauszug

Übertragung von AT und IR-Marken (§ 11, 28 MSchG)

- Umschreibungsantrag beim ÖPA schriftlich samt Vorlage der Eintragungsgrundlage (zB Markenkaufvertrag, Schenkungsvertrag, Einantwortungsurkunde) **mit beglaubigter Unterschrift des bisherigen Markeninhabers** einzubringen
  - Es muss nur Titel und Zustimmung des bisherigen Inhabers nachgewiesen werden, nicht aber zB Abtretungspreis
- An Stelle einer Urkunde kann auch eine übereinstimmende Erklärung der beteiligten Parteien oder ihrer Vertreter zur Umschreibung vorgelegt werden (§ 28 Abs 2 MSchG).
- Gebühr: EUR 128,-

Wirkungen der Übertragung

- Markenrecht kann **gem § 11 (3) vor ÖPA** nur nach Umschreibung geltend gemacht werden (**vor Gericht schon vorher**); gleichzeitig kann jedoch der neue Inhaber hinsichtlich der noch nicht auf ihn eingetragenen Marke (auch schon vor dem ÖPA) in Anspruch genommen werden → vor Änderung des Registerstandes wäre der materiell berechtigte Erwerber, der noch nicht im Markenregister eingetragen ist, daher nicht zur Stellung von Löschungsanträgen legitimiert; er ist lediglich passiv legitimiert.
- PA kann alle Verständigungen betr die Marke mit Wirkung gegen den außerregisterlichen Erwerber weiterhin dem eingetragenen Markeninhaber zustellen.
- außerregisterliche Erwerber kann bereits vor Gericht gegen Dritte einschreiten (aktiv/passiv legitimiert)

Wirkungen der Übertragung

- **Anwendbarkeit des § 234 ZPO?** Übertragung einer streitverfangenen (i.e. Löschungsverfahren) Marke → nach Entscheidungen des OPM (OGH) ist § 234 ZPO **unanwendbar**; somit bedarf es nicht der Zustimmung des Antragsgegners zum Parteiwechsel. Der neue Inhaber hat Wahlrecht, ob er an Stelle des bisherigen Eigentümers dem Verfahren beitreten will oder nicht.
- OPM 11.11.2009, Om 6/09, ELKO-SAN: **„In einem markenrechtlichen Löschungsverfahren muss die Antragslegitimation nicht zwingend von Anfang an und während des gesamten Verfahrens gegeben sein.“**

Übernahme von Lizenzverträgen

- **Stellung als Lizenzgeber:**
  - Bei Eigentumswechsel des gesamten Unternehmens, tritt Erwerber ex lege in bestehende Lizenzverträge als Lizenzgeber ein, sofern nichts anderes vereinbart wurde (§ 11 (1) Satz 2)
  - Wird Unternehmen hingegen nur verpachtet, bleibt Verpächter auch Lizenzgeber
- **Stellung als Lizenznehmer:**
  - Nicht ausdrückl. im Gesetz geregelt → im Bereich des Urheberrechts (§ 28 UrhG) und Patentrechts (§ 38 PatG) ist Übertragung ohne Zustimmung des Lizenzgebers möglich;
  - 2 Möglichkeiten: a.G. der ähnlichen Interessenlage soll diese Regelung auch für Marken gelten **oder** es bedarf Zustimmung des Lizenzgebers, da keine planwidrige Lücke vorliegt (Gesetzgeber hätte § 38 PatG ins Gesetz aufnehmen können)

Übertragung von EUTM

- Rechtsübergang kann auf einige der Waren oder Dienstleistungen beschränkt sein
- Rechtsgeschäftliche Übertragung wirksam, wenn schriftlich erfolgt und Unterschrift der Vertragsparteien trägt (außer die Übertragung beruht auf gerichtl. Entscheidung)
  - keine notarielle Beglaubigung nötig
- Eintragung auf Antrag
  - Rechtsnachfolger kann bereits in dem Zeitraum zwischen dem Eingang des Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs beim EUIPO und dem Datum der Eintragung des Rechtübergangs fristwahrende Erklärungen gegenüber dem EUIPO abgeben
- Gebühr: EUR 200,- (bei mehreren Marken insg max EUR 1.000,-)

OGH 16.12.2010, 17 Ob 18/10m – Lizenzvertrag/ Unionsmarkenübertragung im Konkursverfahren

- MSchG kennt kein Markenrecht, das auf einen Teil des Staatsgebiets beschränkt ist
- Nach Art 20 Abs 3 UMV muss die rechtsgeschäftliche Übertragung von Unionsmarken - außer bei Übertragung eines gesamten Unternehmens - schriftlich erfolgen. Daher kann eine bloß mündliche oder konkludente Vereinbarung den Übergang des Rechts nicht bewirken

Wiederholungsfragen

1. Warum wird die IR Marke als „Bündelrecht“ bezeichnet?
2. Welche Konsequenz hat die Löschung der Basismarke?
3. Wie wird eine Marke übertragen?

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