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 | 5. Einheit

Löschung von AT- und IR-Marken in Österreich: Widerspruch

Widerspruch (§ 29a-c MSchG) - Einbringung

- Widerspruch muss binnen 3M nach Veröffentlichung der Registrierung im Österreichischen Markenregister oder dem Veröffentlichungsblatt der WIPO in 2-facher Ausfertigung beim ÖPA einlangen
- Innerhalb der Frist muss Bezahlung der Gebühr iHv EUR 206,- <u>veranlasst</u> werden
  - keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (weil sowieso Löschungsantrag mögl)
  - Bei Einlassung des Widerspruchsgegners trotz Versäumung können Schriftwechsel, Beweismittelbeschaffung oder Verhandlungen verfügt werden
- Löschungsantragsgründe (neu durch RL) gestützt auf
  - auf § 30 Abs 1 oder 2 MSchG
  - notorisch bekannte Marke gemäß Art. 6 bis der Pariser Verbandsübereinkunft oder
  - auf eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe gemäß § 32a gestützt werden
  - Achtung: kann auch auf mehrere Rechte gestützt werden

Widerspruch (§ 29a-c MSchG) - Verfahren

- Äußerungsmöglichkeit des Gegners nach Zustellung innerhalb einer von der RAbt festgesetzten Frist;
- innerhalb der Frist gegebenenfalls auch Einrede der Nichtbenutzung der widerspruchsbegründenden Marke erheben (§ 29b Abs 1 MSchG; dient der Verfahrensbeschleunigung
  - Neu: Zeitpunkt ist auf Anmelde- /Prioritätstag zu beziehen, nicht mehr wie bisher auf Veröffentlichkeitszeitpunkt

- Bei fehlender/nicht fristgerechter Äußerung: auf Antrag Stattgebung des Widerspruchs
- Mehrere Widersprüche:
  - werden zeitgleich zugestellt, sodass einheitliche Äußerungsfrist
  - ÖPA kann nach Äußerung auch nur einen Widerspruch weiterführen und die anderen unterbrechen
  - keine zwingende Verständigung der einzelnen Widerspruchswerber von den anderen (anders bei EUTM Marken)
  - Bei Stattgebung eines Widerspruchs erübrigt sich Fortsetzung der anderen

Widerspruch (§ 29a-c MSchG) – Verfahren (Fortsetzung)

- idR reines Aktenverfahren, da nur Prüfung der Marken nach der Aktenlage
- Mündliche Verhandlung: amtswegig oder auf Antrag
- Mögl Einwendungen:
  - Nichtbenutzung
  - Keine Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen
  - Keine Verwechslungsgefahr der Zeichen
- Entscheidung durch für Registrierung zuständiges Mitglied der RAbt mit Beschluss
- Rekurs an OLG Wien (§ 37 MSchG) und Revisonsrekurs an OGH (§ 38 MSchG) a.G. der Verwaltungsverfahrens-Novelle 2014

Widerspruch (§ 29a-c MSchG) – Cooling-Off Period

- Neuerungen finden sich in Art 43ff MarkenRL

- „Cooling-off Period“ nach Art 43 Abs 3 MarkenRL: Ermöglichung der gütlichen Einigung bei einem gemeinsamen Antrag der Streitparteien

  - Bisher: bestand kein Anspruch auf Fristgewährung oder Fristverlängerung
  - Neu seit 2019: Cooling-off Period von max 6 Monaten

  → § 29b Abs 3 MSchG

Widerspruch (§ 29a-c MSchG) – Unterbrechung

- Unterbrechungsfälle:
  - Stützung des Widerspruchs auf eine prioritätsältere, angemeldete, aber noch nicht registrierte Marke
  - Stützung des Widerspruchs auf eine streitverfangene IR Anmeldung, deren Gesetzmäßigkeitsprüfung noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist
  - Anfechtung einer der streitverfangenen Marken (zB weitere Widersprüche, Nichtigkeitsanträge)
- Zwingende Unterbrechung nur bei Löschungsantrag nach § 33a MSchG des Widerspruchsgegners gegen die Marke des Widersprechenden

Widerspruch (§ 29a-c MSchG) – Kosten

- Gebühren:
  - in erster Instanz: EUR 206,-
- Kein Kostenersatz für den im Verfahren obsiegenden Teil (anders im Löschungsverfahren); Widersprechende kann alternativ kostenersatzpflichtiges Verfahren vor der NA einleiten (dieses ist idR jedoch deutlich aufwendiger)

Löschung von AT- und IR-Marken in Österreich

Markenlöschungsgründe (§ 29 MSchG)

- Z 1: Löschungsantrag durch Markeninhaber (Verzicht)
- Z 2: Schutzdauerablauf und kein Antrag auf Erneuerung
- Z 3: Erlöschen des Markenrechts aus anderen Löschungsgründen
- Z 4: Rechtskräftige Entscheidung auf Aufhebung der Registrierung wegen Widerspruch
- Z 5: Rechtskräftige stattgebende Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung über einen Löschungsantrag

Markenlöschungsgründe (§ 29 MSchG) – Verzicht (Z 1)

- Abgabe gegenüber ÖPA
- Rückwirkende Kraft
- Folgen einer Verzichtserklärung:
  - Löschung, wenn sämtliche registrierten Waren und Dienstleistungen umfasst
  - Bei Teilverzicht nur Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
- Verzicht auf österreichische Basismarke einer IR Marke:
  - binnen 5J ab Registrierung der Basismarke: Erlöschen der IR Marke
  - danach: kein Erlöschen der dann unabhängigen (nationalen) Teilrechte der IR, wenn auch die IR Marke bereits 5J eingetragen ist

Markenlöschungsgründe (§ 29 MSchG) – Ablauf der Schutzdauer (Z 2)

- Unbegrenzte (jeweils 10J) Verlängerung der Schutzdauer durch rechtzeitige Zahlung der Erneuerungsgebühr
- Einzahlung = Antrag auf Erneuerung
- Einzahlung frühestens 1J vor Ende der Schutzdauer und spätestens 6M nach deren Ende (Zuschlag von 20%) möglich
- endgültiges Unterbleiben der Einzahlung hat die gleichen Wirkungen wie Verzicht

Markenlöschungsgründe (§ 29 MSchG) – Z 3 bis Z 5

- Erlöschen der Marke aus anderen Gründen (Z 3)
  - Früher zB Untergang des markenfähigen Unternehmens gemäß § 3 MSchG
  - heute kaum noch Bedeutung
- Löschung der Marke aufgrund Widerspruch (Z 4)
  - Seit 1.7.2010
  - auf den Zeitpunkt der Registrierung selbst zurückwirkende Aufhebung der Markenregistrierung (§ 29b Abs 5)
- Rechtskräftige stattgebende Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung über einen Löschungsantrag (Z 5)
  - Taxativ aufgezählte Löschungsantragsgründe (§§ 30–34 MSchG)

Wiederholungsfragen

1. Welche Markenlöschungsgründe für AT und IR Marken in Ö gibt es?
2. Was ist die Folge mehrerer Widersprüche gegen eine AT bzw IR Markenanmeldung in Ö?
3. Welche Wirkung hat ein erfolgreiches Widerspruchsverfahren in Österreich?

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