

January 2019

## MARKENOFFENSIVE 2.0 – DIE EU MARKEN-RL TRITT MIT JÄNNER 2019 VOLLSTÄNDIG IN KRAFT

Nach dem Inkrafttreten mehrerer neuer Bestimmungen des österreichischen Markenrechts im Jahr 2017 setzt die zweite Novelle die EU-Markenrichtlinie im österreichischen Markengesetz (MSchG) vollständig um. Durch diese wird der Begriff der Marke im österreichischen Recht modernisiert und der Zugang zum Rechtsschutzsystem erleichtert. Die Novelle zum Markenschutzgesetz ist am 14. Jänner 2019 in Kraft getreten.

Die erste Novelle zur Umsetzung der EU Marken-RL, über die bereits in unserem [Client Alert "Markenoffensive 2017"](#) berichtet wurde, erfolgte bereits im September 2017. Mit dieser wurde unter anderem die Möglichkeit der Teilung der Markenmeldung und –registrierung geschaffen, die nationale Gewährleistungsmarke eingeführt und Formalerfordernisse für Registerstandsänderungen vereinfacht. Seit 1. September 2018 ist nun auch die neue Berechnungsmethode der Schutzdauer in Kraft, wodurch der Markenschutz zehn Jahre nach dem Tag der Anmeldung statt bisher am Ende des Monats der Markeneintragung endet.

Mit der zweiten Novelle wird die EU Marken-RL nun vollständig im österreichischen MSchG umgesetzt. Neben einer neuen Definition des Markenbegriffs bringt die Novelle eine Stärkung des Markeninhabers durch die Einführung zusätzlicher Widerspruchs- und Lösungsgründe als auch ein neues Verbotsrecht mit sich, mit dem der Transit rechtsverletzender Waren durch Österreich verhindert werden kann.

Das österreichische Markenrecht wurde durch die zwei Novellen erheblich vertieft und der nationale Markenschutz deutlich gestärkt; eine Entwicklung, die die immer größer werdende Bedeutung des Marken- und Immaterialgüterrechts widerspiegelt.

### MODERNISIERTER MARKENBEGRIFF

Schon mit der Unionsmarken-VO EU 2009/207 ist das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit eines Zeichens bei der Anmeldung einer Unionsmarke weggefallen. Für Anmeldungen ab dem 14. Jänner 2019 entfällt dieses Erfordernis auch für nationale Anmeldungen. Diese Änderung des Markenbegriffs des § 1 MSchG soll die Anmeldung von neuen unkonventionellen Marken, wie Klang-, Bewegungs- und Multimediemarken

erleichtern. Marken müssen in Zukunft somit nur noch auf eine Weise dargestellt werden, aus der der begehrte Schutz des Inhabers klar bestimmt werden kann.

Neben der Änderung des Markenbegriffs enthält die Novelle neue absolute Eintragungshindernisse. Ausgeschlossen von der Eintragung als Marke sind zukünftig gemäß § 4 MSchG auch geografische Angaben, traditionelle Bezeichnungen für den Schutz von Weinen, Zeichen zum Schutz traditioneller Spezialitäten und Sortenschutzrechte, die nach unionsrechtlichen Vorschriften oder internationalen Übereinkünften geschützt sind.

## SCHUTZ GEGEN PRODUKTPIRATERIE

Bislang war es für Produktpiraten möglich, rechtsverletzende Waren durch das Zollgebiet zu befördern, solange deren Verkauf an Verbraucher unterblieben ist. Mit der Umsetzung der Marken-RL wird es Markeninhabern gemäß § 10 Abs 2b Z 2 MSchG möglich sein, schon den Transit von verletzenden Waren durch das österreichische Bundesgebiet zu untersagen, wenn die Waren und deren Verpackung aus Drittstaaten stammen und eine in weiten Teilen identische Marke aufweisen, die ohne Zustimmung des Inhabers verwendet wird. Von diesem Verbot sind jedoch nur Produkte umfasst, die für Zollbehörden als offensichtlich rechtsverletzend erkennbar sind.

## ÄNDERUNGEN IM PRÜFVERFAHREN

Die wohl markantesten Änderungen finden sich in der Ausweitung der Widerspruchs- und Lösungsgründe. Ein Widerspruch kann zukünftig gemäß § 29a Abs 1 MSchG neben identischen oder ähnlichen Marken auch auf nationale und internationale bekannte Marken oder Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gestützt werden. Ebenfalls kann ein Widerspruch künftig auf mehreren Marken basieren, sofern sie demselben Inhaber gehören. Gemäß § 29a Abs 1a MSchG kann ein Widerspruch auch nur gegen einen Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke gerichtet werden.

Im Lösungsverfahren wird die Position des Markinhabers dahingehend gestärkt, dass der Antragssteller das rechtmäßige Bestehen seiner älteren Marke zum Zeitpunkt der Antragseinbringung auf Einrede des Inhabers der jüngeren Marke darlegen muss (§ 30 Abs 6 MSchG). Mit Umsetzung der Novelle wird es überdies möglich sein einen Lösungsantrag auf eine bloße Markenmeldung zu stützen; diesem wird jedoch nur stattgegeben, wenn die Marke vor der Lösungsentscheidung registriert wird (§ 30 Abs 2a MSchG). Außerdem gibt es nunmehr neue relative Lösungsgründe. Unter anderem können Personen, welchen nach dem Urheberrechts- (§ 32b MSchG) oder Musterschutzgesetz (§ 32c MSchG) ein Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Marke zusteht, ebenso die Löschung der Marke beantragen.

## VERFAHRENSGEBÜHREN DES PATENTAMTS WERDEN BILLIGER

Zur Förderung elektronischer Verfahrensschritte mittels E-Government Services wird der für die nationale Markenmeldung bereits gültige Online-Bonus auch auf Patent-, Design- und internationale Markenmeldungen ausgeweitet. Dieser Bonus soll als Anreiz für elektronische Anmeldungen dienen, welche wesentlich leichter und schneller durch das Patentamt bearbeitet werden können. Weiters werden für mehrere gleich lautende Anträge auf Namens- oder Firmenwortlautänderungen zu Schutzrechten künftig nur noch einmal Gebühren anfallen.

Deutlich gesenkt werden die Gebühren für Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts. Die Gebühren für den Antrag auf Löschung einer Marke belaufen sich in Zukunft nur noch auf EUR 550,- statt bisher EUR 700,-. Durch diese Senkung der bisher deutlich über dem europäischen Niveau liegenden Verfahrensgebühren soll der Zugang zum Rechtsschutzsystem wesentlich erleichtert werden.

## NEUE E-FILING SYSTEME DES ÖPA

Ab Jänner 2019 wird das ÖPA ein neues System zur Online-Anmeldung nationaler Marken anbieten. Dieses wird ähnlich dem E-Filing System des EUIPO konzipiert sein und die Anmeldung der neuen Markenarten ermöglichen.

Weiters arbeitet das ÖPA an einem neuen E-Filing System für die Anmeldung von IR Marken, welches ebenfalls ab Jänner 2019 zu Verfügung stehen soll. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit der WIPO entwickelt und erweitert das derzeit verfügbare Papierverfahren durch ein vereinfachtes, elektronisches Anmeldeverfahren.

## WANN TRITT DIE MARKENSCHUTZ-NOVELLE IN KRAFT?

Die Änderungen des Markenschutzgesetzes (MSchG) wurden im BGBl I Nr. 91/2018 veröffentlicht und sind mit 14.1.2019 in Kraft getreten.

## Über WOLF THEISS

Durch die Kombination von lokalem Wissen mit internationaler Kompetenz und wirtschaftlichem Know-how hat sich WOLF THEISS seit der Gründung vor 60 Jahren in Wien zu einer der größten Kanzleien in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (CEE/SEE) entwickelt. Heute beschäftigen wir über 340 Juristen aus den unterschiedlichsten Rechtsbereichen in 13 Ländern.

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zu Verfügung.



**Georg Kresbach**

Partner

[georg.kresbach@wolftheiss.com](mailto:georg.kresbach@wolftheiss.com)

T: +43 1 51510 5090



**Bernhard Schmidt**

Associate

[bernhard.schmidt@wolftheiss.com](mailto:bernhard.schmidt@wolftheiss.com)

T: +43 1 51510 5095

This memorandum has been prepared solely for the purpose of general information and is not a substitute for legal advice.

Therefore, WOLF THEISS accepts no responsibility if – in reliance on the information contained in this memorandum – you act, or fail to act, in any particular way.

If you would like to know more about the topics covered in this memorandum or our services in general, please get in touch with your usual WOLF THEISS contact or with:

Wolf Theiss  
Schubertring 6  
AT – 1010 Vienna

[www.wolftheiss.com](http://www.wolftheiss.com)