

MARKENOFFENSIVE 2017 – ÄNDERUNGEN IM ÖSTERREICHISCHEN MARKENSCHUTZGESETZ

Im europäischen Markenrecht wurden durch die Verordnung EU 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates und die Richtlinie EU 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zahlreiche neue Bestimmungen geschaffen, die am 1. Oktober 2017 in Kraft getreten sind. Der österreichische Gesetzgeber hat nunmehr in Umsetzung der Marken-Richtlinie das Markenschutzgesetz den europäischen Vorgaben durch die Novelle BGBl I Nr.124/2017 vom 1.8.2017 weitgehend angepasst. Die Novelle zum Markenschutzgesetz ist in weiten Teilen seit 1. September 2017 in Kraft getreten und bringt zahlreiche Erleichterungen bei der Markenmeldung mit sich.

Ziel der Richtlinie ist die Abstimmung der nationalen gesetzlichen Regelungen der Mitgliedstaaten untereinander sowie mit den Bestimmungen der Verordnungen zur Unionsmarke. Durch ihre Umsetzung soll der nationale Markenschutz modernisiert und vereinfacht werden, um schnelle Eintragungsverfahren zu gewährleisten und die nationale Marke als interessantes Pendant zur Unionsmarke zu erhalten.

Die wesentlichen Neuerungen im Markenschutzgesetz (MSchG) sind die Umstellung des Beginns der zehnjährigen Schutzdauer einer Marke, die Möglichkeit der Teilung einer angemeldeten oder registrierten Marke, die Einführung einer Gewährleistungsmarke, vereinfachte Registerstandsänderungen und die Anpassung der Verfahrensgebühren des Patentamts.

NEUE BERECHNUNGSMETHODE DER SCHUTZDAUER AB 1.9.2018 – LAUFZEIT BEGINNT MIT DEM ANMELDETAG

Gemäß § 19 Abs. 1 MSchG entsteht das Markenrecht mit dem Tag der Eintragung in das Markenregister. Nach der bisherigen Rechtslage endete die Schutzdauer zehn Jahre nach dem Ende des Monats, in dem die Marke eingetragen wurde. Nach der neuen Regelung beginnt die zehnjährige Schutzdauer einer Marke bereits ab dem Tag der Markenmeldung. Eine Verlängerung nach dem 1.9.2018 führt daher zu einer Anpassung der Schutzdauer, welche zu einer einmaligen Verkürzung der Laufzeit des Markenschutzes führt. Diese Verkürzung soll jedoch bei Neuanmeldungen durch ein beschleunigtes Erteilungsverfahren ("Fast-track-Verfahren" – Entfall der obligatorischen Ähnlichkeitsrecherche) ausgeglichen werden. Die neue Berechnungsmethode für die Laufzeit einer Marke gilt ausnahmslos für alle österreichischen Marken, somit für bereits registrierte als auch für neu angemeldete Marken.

Beispiel: Eine Marke wurde am 25.1.2009 angemeldet und am 14.3.2010 registriert. Die Schutzdauer läuft bis 31.3.2020. Bei der nächsten Verlängerung erhält die Marke Schutz "nur" bis zum 25.1.2029 (10 Jahre berechnet vom Tag der Anmeldung), was eine

einmalige Verkürzung der Schutzdauer bedeutet. Der Nachteil der verkürzten Laufzeit wird mit einem Gebührenabschlag bei der Zahlung der Verlängerungsgebühr ausgeglichen.

MÖGLICHKEIT DER TEILUNG EINER ANGEMELDETEN ODER REGISTRIERTEN MARKE

Seit 1.9.2017 ermöglichen §§ 23a ff MSchG die Anmeldung/Registrierung einer Marke auf zwei oder mehrere Anmeldungen/Registrierungen aufzuteilen. Die durch die Teilung entstehenden Teilanmeldung/-registrierungen genießen dieselben Prioritätsrechte wie die Basisanmeldung/-registrierung. Für die Teilung fällt eine eigene Gebühr in Höhe von derzeit EUR 200,00 an, welche innerhalb von zwei Monaten bezahlt werden muss, andernfalls der Teilungsantrag als nicht eingebracht gilt. Interessant ist eine Teilung z.B. in Anmeldeverfahren, in welchen das österreichische Patentamt für einen Teil der Anmeldung die Unterscheidungskraft anzweifelt. Mit der Teilung der Anmeldung kann das Eintragungsverfahren zumindest für den unstrittigen Teil einer Markenmeldung rasch zu Ende geführt werden.

Im Zeitraum zwischen Eintragung der Marke im Register und dem Ablauf der Widerspruchsfrist ist eine Teilung nicht gestattet. Eingebrachte Anträge werden in dieser Phase zurückgewiesen. Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass durch die Teilung die Durchsetzung älterer Markenrechte behindert oder erheblich erschwert wird.

In Bezug auf internationale Marken mit Schutzrechtserstreckung auf Österreich wird die Teilung ab 1.2.2019 möglich sein (§ 70a MSchG). Derartige Anträge werden beim Österreichischen Patentamt einzureichen sein.

GEWÄHRLEISTUNGSMARKEN AUCH AUF NATIONALER EBENE

Parallel zur Unionsgewährleistungsmarke wurde nunmehr auch im österreichischen Markenrecht die Gewährleistungsmarke (Qualitätsmarke) eingeführt (§ 63a und §§ 65, 66a MSchG). Hierbei handelt es sich um eine Marke die geeignet ist, geschützte Waren und Dienstleistungen in Bezug auf das Material, die Art und Weise der Herstellung, die Qualität, die Genauigkeit oder anderen Eigenschaften von nicht geschützten Produkten zu unterscheiden. Davon ausgenommen ist die Angabe der geografischen Herkunft, welche ausdrücklich nicht vom Schutz umfasst sein soll. Gewährleistungsmarken können nur von Personen angemeldet werden, welche selbst kein wirtschaftliches Interesse am Erfolg der Marke haben. Diese Bestimmungen sind ebenfalls am 1.9.2017 in Kraft getreten.

ENTFALL DER BEGLAUBIGUNG BEI ÜBERTRAGUNG EINER MARKE

Für Änderungen im Registerstand (wie etwa die Eintragung eines Lizenz- oder Pfandrechts an einer Marke) war es bisher gemäß § 28 MSchG notwendig, einen schriftlichen Antrag gemeinsam mit den Originalurkunden oder beglaubigten Abschriften, welche die Änderung der Rechte an der Marke darlegten, beim

Österreichischen Patentamt einzureichen. Die Novelle zum MSchG hat hier wesentliche Vereinfachungen gebracht: Es reicht nunmehr gemäß § 28 Abs. 2 MSchG aus, dass bei Anträgen zu Änderungen des Registerstandes eine unbeglaubigte Kopie der Originalurkunde vorgelegt wird, aufgrund welcher die Eintragung vorgenommen werden soll. Handelt es sich bei einem Originaldokument um eine in- oder ausländische, nicht-öffentliche Urkunde, dann gelten aber weiterhin die bisherigen Beglaubigungsvorschriften, d.h. es müssen sowohl die Unterschrift als auch die Zeichnungsberechtigung des über sein Recht Verfügenden entsprechend beglaubigt (und – bei ausländischen Urkunden – auch überbeglaubigt) sein.

Eine Ausnahme davon bildet die Umschreibung einer Marke: Für diese reicht nun anstelle der Übertragungsurkunde eine übereinstimmende Erklärung der Parteien (bisheriger und neuer Markeninhaber) oder ihrer Vertreter aus. Die Übertragungserklärung kann im Antrag selbst oder auf einem separaten Dokument erfolgen und bedarf der Unterschriften beider Parteien. Diese müssen allerdings nicht mehr beglaubigt werden. In der Praxis werden daher Markenumschreibungen wesentlich einfacher durchgeführt werden können.

Allerdings hat in Zweifelsfällen das Patentamt gemäß § 28 Abs. 3 MSchG weiterhin die Möglichkeit, zusätzliche Urkunden, Originale oder beglaubigte Kopien als Nachweis für die Änderungen der Rechte an der Marke zu verlangen.

GEBÜHRENERLEICHTERUNGEN ALS ANREIZ FÜR START-UPS & KMUs

Ein maßgeblicher Kostenfaktor im Zusammenhang mit der Anmeldung einer Marke war bislang der Umstand, dass das Österreichische Patentamt im Zuge des Anmeldeverfahrens obligatorisch eine Ähnlichkeitsrecherche in Bezug auf ältere Markenrechte durchgeführt hat. Diese automatische Recherche ist seit 1.9.2017 entfallen, was sich auch kostenmäßig auf die Anmeldegebühren dadurch auswirkt, dass die Kosten für die Anmeldung einer Marke nunmehr EUR 304,00 bei schriftlichem Antrag und EUR 284,00 bei einer Onlineanmeldung betragen. Weiterhin kann aber der Anmelder die Durchführung einer Ähnlichkeitsrecherche optional beantragen. Ebenfalls wurde die progressive Gebührenstaffelung der Erneuerungsgebühren abgeschafft. Die Erneuerungsgebühren bleiben nun über die gesamte Laufzeit der Schutzdauer gleich. Eine Auflistung der aktuellen Patentamtsgebühren ist auf der Homepage des ÖPA unter folgendem Link abrufbar:

<https://www.patentamt.at/marken/marken-anmelden/gebuehren-und-entgelte/>

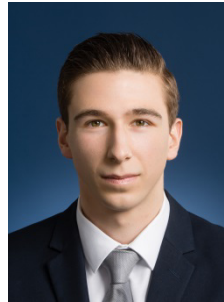
Über WOLF THEISS

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
T: +43 1 51510 5090



Bernhard Schmidt
Associate
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