

Markenwiderspruchsverfahren in Österreich mit 1. Juli 2010 in Kraft getreten.

Damit hat der Inhaber einer (älteren) Marke nunmehr 3 Monate Zeit, um gegen die neue Registrierung einer Marke Widerspruch zu erheben.

1. Allgemeines

1.1. Selbstverständlich hatte der Inhaber einer Marke schon bisher die Möglichkeit, gegen jüngere (d.h. später angemeldete) Marken vorzugehen. Dem österreichischen Markenschutzgesetz (MarkSchG) war aber bisher – anders als den Rechtsordnungen vieler anderer Staaten – ein eigenes diesbezügliches Widerspruchsverfahren fremd. Inhaber älterer Marken waren vielmehr gezwungen, ein uU langwieriges und teures Lösungsverfahren einzuleiten.

1.2. Mit dem nunmehr in §§ 29a bis 29c MarkSchG neu eingeführten Widerspruchsverfahren sollte ein rascheres und günstigeres Verfahren zur Durchsetzung der Rechte der Inhaber prioritätsälterer Marken geschaffen werden. Dabei entschied sich der österreichische Gesetzgeber für ein nachgelagertes Verfahren, welches gegebenenfalls erst nach erfolgter Anmeldung der beanspruchten Marke durchgeführt wird.

1.3. Das österreichische Patentamt bietet eine laufende „Konkurrenzbeobachtung“ an, mit welcher Markeninhaber in regelmäßigen Abständen

über alle neu registrierten Marken, die einer eingetragenen Marke ähnlich sind, informiert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zu neu registrierten Marken eine „Inhaberauskunft“ einzuholen. Um vor der Anmeldung einer Marke Gewissheit über bestehende Markenrechte zu erlangen, kann beim Patentamt eine Ähnlichkeitsrecherche beantragt werden.

2. Widerspruchsgründe

2.1. Ein Widerspruchsgrund liegt nur vor, wenn die früher angemeldete Marke und die beantragte neue Marke (sowie die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind bzw. sein sollen) entweder gleich sind, oder zumindest ähnlich sind und für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

2.2. Darüber hinaus gewährt das MarkSchG noch einen erweiterten Markenschutz. Etwa für den Fall, dass die betreffenden gleichen oder ähnlichen Marken zwar nicht für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind, aber die ältere Marke „bekannt ist“. Weiters wenn etwa sonstige ältere Rechte bestehen oder dem Anmelder einer Marke Bösgläubigkeit vorzuwerfen ist. All diese Gründe stellen jedoch keine Widerspruchsgründe dar, sondern können – wie bisher – nur im Rahmen

eines (auch neben einem Widerspruchsverfahren bei der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes zu beantragenden) Lösungsverfahrens geltend gemacht werden.

3. Verfahren

3.1. Der Widerspruch muss spätestens binnen einer Frist von 3 Monaten nach der Veröffentlichung der Markenregistrierung im Österreichischen Markenanzeiger beim Österreichischen Patentamt eingelangt sein (Vorsicht, es handelt sich dabei um eine materielle Frist, d.h. die Widerspruchsschrift muss tatsächlich innerhalb der Frist einlangen, die nachgewiesene Postaufgabe genügt nicht zur Fristenwahrung!).

3.2. Bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist ist eine Widerspruchsgebühr in der Höhe von EUR 150,00 zu entrichten.

3.3. Die rechtzeitig eingelangte Widerspruchsschrift wird dem betreffenden Markeninhaber (Widerspruchsgegner) zur Äußerung binnen einer angemessenen festzusetzenden Frist zugestellt. Mangels Äußerung ist dem Widerspruchsantrag stattzugeben. Aus der Sicht des Widerspruchsgegners ist daher jedenfalls – auch wenn der Widerspruch haltlos erscheint – rechtzeitig zu reagieren.

3.4. Handelt es sich bei der (älteren) Marke des Widersprechenden um eine seit

mehr als 5 Jahren registrierte Marke, so kann der Widerspruchsgegner die sogenannte Nichtbenutzungseinrede erheben. Daraufhin hat der Inhaber der älteren Marke deren ernsthafte kennzeichenmäßige Benutzung glaubhaft zu machen, ansonsten seinem Widerspruch gegen die Registrierung der (jüngeren) Marke von vornherein nicht stattgegeben werden kann.

3.5. Nach Durchführung des Verfahrens samt Beweisaufnahme (und erforderlichenfalls auch einer mündlichen Verhandlung) ergeht Entscheidung über den Widerspruch in Form eines Beschlusses des zuständigen Einzelmitgliedes der Rechtsabteilung des Patentamtes. Dagegen kann binnen 2 Monaten Beschwerde bei der Rechtsmittelabteilung des Patentamtes erhoben werden. Gegen deren Entscheidung besteht schließlich noch die Möglichkeit einer Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat.

3.6. Die Parteien haben ihre Kosten des Verfahrens (insb. auch ihre Vertretungskosten) jedenfalls selbst zu bezahlen, ein Kostenersatz findet nicht statt.

*Mag. Thomas Penzl,
Gütlbauer Sieghartsleitner
Pichlmair Rechtsanwälte, Wels*



**1. Heft
Mitte Nov.
2010**

Seien Sie gerüstet!

Mit dem 1. Compliance-Magazin Österreichs:

Compliance
Praxis



Inhalt:

- Organisation & Management von Compliance-Prozessen
- Best Practice Beispiele (Case Studies)
- Rechtliche Rahmenbedingungen im In- und Ausland
- Branchenspezifische Punkte
- Identifikation von unternehmensspezifischen Risiken
- uvm.

Registrieren Sie sich jetzt, und wir senden Ihnen die 1. Ausgabe & Zugangsdaten zum Portal gratis zu:
compliance.lexisnexis.at



Verlag LexisNexis

Tel: 01-654 62-6555 | E-Mail: bestellung@lexisnexis.at