

Alles neu im Markenrecht? - Die Markenschutzgesetznovelle im Überblick

*Am 14. Jänner 2019 endet die Umsetzungsfrist der Richtlinie (EU) 2015/2436 zur **Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken an nationales Recht**. In Österreich erfolgt die Umsetzung im **Markenschutzgesetz und tritt am 1. Jänner 2019 in Kraft**. Die Änderungen sollen das österreichische Markenrecht modernisieren, administrative Hürden abbauen und betreffen im Wesentlichen:*

- i) die Markendefinition;
- ii) das Recht zur Nutzung des eigenen Namens;
- iii) Eintragungshindernisse; und
- iv) das Widerspruchs- und Lösungsverfahren.

I. DIE NEUE MARKENDEFINITION

Die zentralste Änderung ist die moderne und offene Neufassung des Markenbegriffs. Die grafische Darstellbarkeit von Marken ist nicht mehr zwingend erforderlich. Die **Registrierung neuer Markenarten** (zB Bewegungs-, Geschmacks- oder Geruchsmarken), die bisher an der graphischen Darstellbarkeit scheiterten und als nicht schutzfähig eingestuft wurden, aber auch bereits etablierte Markenformen können auf andere (zeitgemäße) Weise wiedergegeben werden: zB können **Klangmarken in elektronischer Form mittels MP3-Datei** (nicht wie früher als Notenbild) dargestellt werden. Ferner können wohl auch **Videodateien bzw Videosequenzen** nach Inkrafttreten der Novelle genutzt werden, um **Bewegungsmarken** darzustellen.

In der Praxis bleibt abzuwarten, wie das österreichische Patentamt mit der Registrierung weiterer Markenarten, wie beispielsweise **Geruchs- oder Geschmacksmarken**, und eventuellen neuen Darstellungsformen umgehen wird.

II. RECHT ZUR NUTZUNG DES EIGENEN NAMENS

Aktuell können Markeninhaber juristische und/oder natürliche Personen von der Führung ihres Namens im geschäftlichen Verkehr nicht abhalten. Nach Inkrafttreten der Novelle wird das Privileg zur Verwendung des eigenen Namens im geschäftlichen Verkehr auf natürliche Personen beschränkt. Gerade für **Start-ups** ist es daher ratsam, **bereits vor der Gesellschaftsgründung zu klären, ob Markenrechte der gewünschten Firmenbezeichnung entgegenstehen**. So könnte daher künftig bspw auf Basis einer Marke "Mustermann", der "Mustermann GmbH", die Verwendung des Firmennamens im geschäftlichen Verkehr untersagt werden.

III. EINTRAGUNGSHINDERNISSE

Der Katalog der absoluten Eintragungshindernisse für Marken wird durch die Novelle an die europarechtlichen Vorgaben angepasst und erweitert. Neben den derzeit bestehenden Eintragungshindernissen sind künftig Marken bzw Zeichen, die i) Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, ii) traditionelle Bezeichnungen

für Weine, iii) traditionelle Spezialitäten oder iv) Sortenbezeichnungen zum Inhalt haben, von der Registrierung ausgeschlossen. So wurde beispielsweise bei der Anmeldung der Wortmarke "Kordes' Rose Monique" der Wortlaut für übereinstimmend mit der geschützten Sortenbezeichnung ROO2671 "Monique" befunden und zurückgewiesen.

Gelockert wird hingegen der Schutz von Zeichen internationaler Organisationen, die künftig nur noch Markeneintragungen entgegenstehen, die den Eindruck erwecken, dass eine Verbindung zwischen dem Markeninhaber bzw seinen Waren/Dienstleistungen und der jeweiligen internationalen Organisation besteht.

IV. NEUERUNGEN IM WIDERSPRUCHS- UND LÖSCHUNGSVERFAHREN

Markeninhaber können künftig Widersprüche gegen prioritätsjüngere, verwechslungsfähig ähnliche Marken ua auch auf i) zwar nicht eingetragene, aber in Österreich bereits bekannte Marken sowie ii) auf geschützte Ursprungsbezeichnungen

oder geografische Angaben stützen. Bei Letzterem handelt es sich augenscheinlich um eine Auffangkategorie, da Marken, die geschützte Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben enthalten, von der Registrierung grundsätzlich absolut ausgeschlossen sind.

Ferner sieht die Novelle vor, dass im Widerspruchsverfahren involvierten Parteien künftig eine zwei- bis maximal sechsmonatige Frist, innerhalb derer sie sich zB durch Abschluss einer Abgrenzungsvereinbarung einigen können, zukommt, bevor das Widerspruchsverfahren vom Patentamt entschieden wird.

Künftig kann die Löschung einer Marke beantragen, wer aufgrund einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe berechtigt ist, die Benutzung der Marke zu untersagen oder wenn gegen Marken Unterlassungsansprüche aufgrund des Urheberrechtsgesetz bzw des Musterschutzgesetzes bestehen.



Mag.ª Tanja Schmid
Rechtsanwaltsanwärtlerin

T +43 1 522 5700
E schmid@btp.at



Lukas Breurather
Juristischer Mitarbeiter

T +43 1 522 5700
E breurather@btp.at

Die hierin enthaltenen Angaben erfolgen ohne Gewähr, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Eine Haftung der Brandl & Talos Rechtsanwälte GmbH oder ihrer Mitarbeiter aus dem Inhalt dieses Beitrags ist ausgeschlossen.