



Newsletter



Neu: Marken-Widerspruchsverfahren auch in Österreich

Für nach dem 1. Juli 2010 veröffentlichte Marken besteht nun auch in Österreich die Möglichkeit eines "Widerspruchsverfahrens" im Bereich des Markenschutzes, also eines kürzeren Verfahrens gegen rechtsverletzende jüngere Marken. Den verfahrensrechtlichen Gepflogenheiten im EU-Raum entsprechend und internationalen Tendenzen folgend deckt der Gesetzgeber damit den Bedarf nach einer verbesserten und kostengünstigeren Durchsetzung älterer, registrierter Marken.

Bisher hatte in Österreich der Inhaber einer älteren ähnlichen Marke außer der Einbringung eines Löschungsantrages bei der Nichtigkeitsabteilung keine Möglichkeit, gegen die erfolgte Registrierung einer jüngeren Marke vorzugehen.

Die Neuerungen des geplanten "Widerspruchsverfahrens" lassen sich wie folgt zusammenfassen:



1. Widerspruchsmöglichkeit ist der Markeneintragung nachgelagert

Da der Gesetzgeber davon ausgeht, dass in der überwiegenden Anzahl der Fälle kein Widerspruch erhoben wird, möchte er die kurze Verfahrensdauer bis zur Registrierung nicht durch die mit einer mehrmonatigen Widerspruchsfrist zwingend verbundene Verzögerung erheblich verlängern. Der Widerspruch besteht auch gegen internationale Registrierungen von Marken innerhalb Österreichs. Beachte: Ein Widerspruch kann allerdings erst gegen Marken erhoben werden, deren Veröffentlichung nach dem 1. Juli 2010 erfolgt.

2. Widerspruchsfrist beträgt drei Monate ab Veröffentlichung der erfolgten Registrierung

Die Veröffentlichung eingetragener Marken erfolgt weiterhin für österreichische Marken im Österreichischen Markenanzeiger bzw. für internationale Marken im Veröffentlichungsblatt der WIPO. Der begründete Widerspruch muss spätestens am letzten Tag der 3-monatigen Widerspruchsfrist in zweifacher Ausfertigung samt Beilagen im Patentamt einlangen. Zu achten ist auch auf die rechtzeitige Bezahlung der Widerspruchsgebühr iHv EUR 150,- innerhalb der Frist, da ansonsten der Widerspruch als nicht eingebracht gilt. Die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in die Frist besteht nicht!



3. Eingeschränkter Widerspruchsgrund

Der Widerspruch kann nur gestützt auf eine eingetragene Marke aus folgenden Gründen erhoben werden: wegen Identität oder verwechselbarer Ähnlichkeit der neuen Marke mit der älteren Marke.

4. Äußerung des vom Widerspruch betroffenen Markeninhabers

Grundsätzlich ist eine schriftliche Äußerung des vom Widerspruch betroffenen Markeninhabers vorgesehen, nur bei Bedarf wird eine mündliche Verhandlung anberaumt. Der Einwand der Nichtbenutzung einer registrierten Marke ist zulässig. Bringt der belangte Markeninhaber keine Gegenäußerung hinsichtlich des ihm zugestellten Widerspruchs ein, wird ohne weiteres Verfahren antragsgemäß entschieden und die Registrierung rückwirkend auf den Beginn der Schutzdauer aufgehoben.

5. Verfahrenskosten

Im Vergleich zum traditionellen Nichtigkeitsverfahren, wo bei negativem Verfahrensausgang auch die Kosten des Gegners übernommen werden müssen, sind im Widerspruchsverfahren jedenfalls nur die eigenen Verfahrenskosten zu tragen.

Das Widerspruchsverfahren bietet für den Inhaber älterer, registrierter Marken eine rasche und mit geringen Kosten verbundene Möglichkeit, seine Rechte bereits in einem frühen Stadium durchzusetzen. Da es sich gemäß den erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage in einem Großteil der Fälle um ein reines Aktenverfahren handeln wird, kann erwartet werden, dass Widerspruchsverfahren vom Patentamt schneller entschieden werden als Nichtigkeitsverfahren.

Um diese kostengünstige Variante des Widerspruchsverfahrens nutzen zu können und einem etwaigen nachgelagerten Nichtigkeitsverfahren vorzubeugen, ist daher ein regelmäßiges Markenmonitoring erforderlich. Nur so kann die 3-Monatsfrist eingehalten und dieses neue Verfahren genutzt werden.

Kontakt

Dr. iur. Mag. phil. Ivo Rungg, Partner bei Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH,
rungg@bindergroesswang.at

Dr. iur. Hellmut Buchroithner LL.M. (Tulane), Rechtsanwalt bei Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH,
buchroithner@bindergroesswang.at

Hinweis: Dieser Newsletter stellt lediglich eine generelle Information und keineswegs eine Rechtsberatung von Binder Grösswang dar. Der Newsletter kann eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Binder Grösswang übernimmt keine Haftung, gleich welcher Art, für Inhalt und Richtigkeit des Newsletter.