

## Markenrechtsreform 2019

E-Filing / PAV neu

Löschungstatbestand Titelrechtsverletzung

Zeichen und Wunder?

Revisionstatbestand  
„Überraschungs-Entscheidung“

Urlaub und Krankenstand

Schließen einander aus

Privatstiftung

Grenzüberschreitender Formwechsel

Geheimnisschutz-Verfahren

Nach UWG-Nov 2018

In der Geldwäscheprävention

Finanz- und Kreditinstitute

# Die MSchG-Novelle 2019

Am 14. 1. 2019 ist eine umfassende Novelle zum MSchG in Kraft getreten.  
Dazu ein kurzer Überblick.

GUIDO KUCSKO

## A. Umsetzung der MarkenRL 2015

### 1. EU-Reformpaket

2015 wurden nach achtjähriger Diskussion eine Novelle<sup>1)</sup> zur UMV<sup>2)</sup> und die neue MarkenRL<sup>3)</sup> zur Modernisierung des Markenrechts in Europa veröffentlicht. Die Frist zur Umsetzung der MarkenRL endete am 14. 1. 2019.<sup>4)</sup>

### 2. MSchG-Novelle 2017

Österreich hat die Umsetzung nicht nur fristwahrend geschafft, sondern einen ersten Teil sogar auf 2017 vorgezogen.<sup>5)</sup> Die MSchG-Nov 2017 hat insb folgende Neuerungen gebracht (manche davon autonom):

- **Schutzdauer:** War die zehnjährige Schutzdauer zuvor vom Ende des Registrierungsmonats an zu berechnen, wurde der Beginn des Fristenlaufs nunmehr an den Tag der Anmeldung geknüpft. Eine umsichtige Übergangsregelung stellt sicher, dass dies auch für bereits registrierte Marken gilt (§ 19 Abs 1, § 77 d Abs 1 und § 81 b Abs 4 MSchG; Art 48 Abs 1 MarkenRL).<sup>6)</sup>
- **Ähnlichkeitsrecherche:** Diese wird im Anmeldeverfahren nur mehr optional durchgeführt (§ 21 MSchG; keine Vorgabe der MarkenRL).<sup>7)</sup>
- **Erweiterung:** Eine – offenbar weltweit einzigartige – Spezialität des österr Markenrechts, die Möglichkeit der nachträglichen Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, ist entfallen, sodass nunmehr ggf eine Neuanschuldung erforderlich ist (§ 23 Abs 2 MSchG aF wurde gestrichen; keine Vorgabe der MarkenRL).
- **Teilung:** Die Anmeldung oder Registrierung einer Marke kann nunmehr hinsichtlich bestimmter Waren oder Dienstleistungen geteilt werden, die sich aber weder mit den verbleibenden Waren oder Dienstleistungen noch mit jenen anderer Teilungen überschneiden dürfen (§ 23 a MSchG; Art 41 MarkenRL).
- **Registerstandsänderungen:** Die Umschreibung einer Marke sowie Eintragungen und Löschungen von Lizenz- und Pfandrechten können nunmehr auf Grund von unbeglaubigten Kopien der (entsprechend beglaubigten) Urkunden beantragt werden (§ 28 MSchG; keine Vorgabe der MarkenRL).
- **Gewährleistungsmarke:** Sie muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet und geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften, ausgenommen die geografische Herkunft, gewährleistet, von solchen zu un-

terscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht (§§ 63 a und 66 a MSchG; als Option in Art 28 MarkenRL vorgezeichnet).<sup>8)</sup> Die praktische Bedeutung ist – soweit ersichtlich – bislang gering geblieben.

### 3. Zweites Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018

Als „Intermezzo“ wurde das MSchG durch das 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018<sup>9)</sup> an die Anforderungen der DSGVO und der Datenschutz-RL zu angepasst (§§ 50, 68 e MSchG).

### 4. MSchG-Novelle 2019

Offiziell heißt diese Novelle nicht „MSchG-Novelle 2019“ sondern schlicht „Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 geändert wird“. <sup>10)</sup> Die Bezeichnung als „MSchG-Novelle 2019“ wird sich aber wohl im Hinblick auf das Inkrafttreten mit 14. 1. 2019<sup>11)</sup> durchsetzen. Mit 49 Änderungen ist dies eine umfangreiche Novellierung, sodass im Folgenden nur die für die Praxis bedeutendsten Änderungen aufgezeigt werden können.

## B. Wesentliche Neuerungen 2019

### 1. Grafische Darstellbarkeit

Das Erfordernis der „grafischen Darstellbarkeit“ der Marke ist entfallen. § 1 MSchG verlangt jetzt, dass das als Marke angemeldete Zeichen geeignet ist, „im Markenregister in einer Weise dargestellt zu werden,

RA Hon.-Prof. Dr. *Guido Kucsko* ist Partner der Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Wien.

- 1) ABl L 2015/341, 21.
- 2) Wiederverlaubarkeit mit VO (EU) 2017/1001 des EP und des Rates v 14. 6. 2017 über die Unionsmarke (Kodifizierter Text), ABl L 2017/154, 1. Dazu auf *Bartos/Renck*, Die Wiederverlaubarkeit der Unionsmarkenverordnung und die neuen Durchführungsbestimmungen, ÖBl 2017, 220.
- 3) RL (EU) 2015/2436 des EP und des Rates v 16. 12. 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung), ABl L 2015/336, 1.
- 4) Art 54 MarkenRL.
- 5) BGBl I 2017/124. Dazu auf *Ullrich*, Die Markenschutzgesetze Novelle 2017, ÖBl 2017, 212.
- 6) *Butzerin*, MSchG: Umstellung der Schutzdauer-Berechnung, *ecolex* 2017, 1044.
- 7) *Heinzel*, Marken – Ähnlichkeitsrecherche und Anmeldegebühren, *ecolex* 2017, 1045.
- 8) *Majchrzak*, Die Gewährleistungsmarke, *ecolex* 2017, 1040; *Handig*, Neu im Angebot: Die österreichische Gewährleistungsmarke, *ecolex* 2018, 644.
- 9) BGBl I 2018/37.
- 10) BGBl I 2018/91.
- 11) § 81 c MSchG.

dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können“. Relevant ist dies vor allem für eher exotische neue Markenformen (wie „Multimediamarken“). Mehr Bedeutung könnte die Änderung erlangen, dass bei Wortmarken nun auch Kleinbuchstaben und weitere Zeichen wie etwa „@“ und „&“ akzeptiert werden. Die Patentamtsverordnung (PAV) wurde begleitend angepasst (zu den Details und zu weiteren Erleichterungen im Anmeldeverfahren s den Beitrag von *Judith Butzerin*, in diesem Heft S 111; §§ 16, 17 Abs 3 MSchG).

## 2. Registrierungshindernisse

Das auf kundgemachte Zeichen internationaler Organisationen gerichtete Registrierungshindernis (§ 4 Abs 1 Z 1 lit c MSchG) wurde etwas gelockert und auf Fälle beschränkt, in denen die Verkehrskreise eine Verbindung zwischen dem Produkt und der Organisation annehmen könnten (was bei der in den Erläut. als Beispiel genannten Verwendung des Namens einer Trägerrakete als Bezeichnung für Frischobst offensichtlich nicht der Fall ist).

Das auf die technische Wirkung (oder den Wert) bezogene Registrierungshindernis (§ 4 Abs 1 Z 6 MSchG) wurde hingegen erweitert und bezieht jetzt auch „andere charakteristische Merkmale“ mit ein. An die MarkenRL angepasst wurde das Registrierungshindernis wegen entgegenstehender Ursprungsbezeichnungen oder geografischer Angaben (§ 4 Abs 1 Z 9 MSchG).

Neu sind Registrierungshindernisse wegen entgegenstehender traditioneller Bezeichnungen für Weine und Sortenbezeichnungen, traditioneller Spezialitäten und Sortenschutzrechte (§ 4 Abs 1 Z 10 bis 12 MSchG).

## 3. Rechte des Markeninhabers

Die bereits vom EuGH<sup>12)</sup> vorgezeichnete Ausdehnung des Schutzes der bekannten Marke auf ähnliche Waren und Dienstleistungen wurde im Gesetzestext (§ 10 Abs 2 MSchG) nachgezogen.

Zur Stärkung des Kampfes gegen die Produktpiraterie umfasst das Ausschließungsrecht jetzt auch offensichtlich markenverletzende Transitwaren, sofern dem Besitzer der Ware nicht der Nachweis gelingt, dass der Markeninhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Ware im Bestimmungsland zu untersagen (§ 10 Abs 2 a MSchG).

Die Ausnahme, nach der niemand an der lautereren Führung seines Namens im geschäftlichen Verkehr gehindert werden darf, wurde auf die Namen natürlicher Personen eingeschränkt (§ 10 Abs 3 Z 1 MSchG).

Neu sind die ausdrücklichen Regelungen, dass die Verwendung eines Zeichens als Handelsnamen/Unternehmensbezeichnung (Firma) bzw als Teil davon sowie die Verwendung in einer vergleichenden Werbung als Benutzung des Zeichens im markenrechtlichen Sinne gilt (§ 10 a Abs 1 Z 4 und 6 MSchG).

## 4. Aktivlegitimation des Lizenznehmers

Bisher war der ausschließliche Lizenznehmer auch ohne Zustimmung des Markeninhabers klagslegiti-

miert, sofern mit dem Markeninhaber nichts anderes vereinbart war. Nunmehr ist allgemein angeordnet, dass der Lizenznehmer ein Verfahren nur mit Zustimmung des Markeninhabers anhängig machen kann, wobei allerdings der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz dazu schon dann legitimiert ist, wenn der Markeninhaber nach ausdrücklicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Verletzungsklage erhoben hat (§ 14 MSchG).

## 5. Zusätzliche Widerspruchsgründe/ Einwand mangelnder Benutzung

Auch insoweit wurden die Rechte des Markeninhabers gestärkt. Widersprüche gegen jüngere Marken können jetzt auch auf den besonderen Schutz (notorisch) bekannter Marken, geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gestützt werden (§ 29 a Abs 1 MSchG). Die Einrede der mangelnden Benutzung der älteren Marke ist auf den Zeitpunkt des Anmelde-/Prioritätstags zu beziehen, Glaubhaftmachung der Benutzung genügt (§ 29 b Abs 3 MSchG; zum neu geregelten Beginn der Fünfjahresfrist: § 29 c Abs 3 MSchG). Neu ist auch, dass die Parteien im Widerspruchsverfahren eine (max sechsmontatige) „Cooling-off“-Phase einlegen können (§ 29 b Abs 3 MSchG).

## 6. Löschungsverfahren

Hier haben sich zahlreiche Änderungen ergeben, ua: Der Löschungsantrag nach § 30 MSchG kann jetzt auch auf erst angemeldete Marken (vorbehaltlich deren Eintragung) gestützt werden; die mangelnde Benutzung kann einredeweise geltend gemacht werden (ggf mit zwei Beurteilungsstichtagen, § 30 Abs 6 MSchG); geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, ältere Urheberrechte (dazu der Beitrag von *Thomas Schneider*, in diesem Heft S113) und Musterrechte bilden neue Nichtigkeitsgründe (§ 32 a bis § 32 c MSchG); bei Angriffen auf die Marke wegen ursprünglich fehlender Unterscheidungskraft, bloß beschreibenden Charakters oder Gattungsbezeichnung ist nunmehr der Einwand eröffnet, dass die Marke bis zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits Verkehrsgeltung erlangt hat, sodass eine ursprünglich schutzunfähige Marke doch noch „gerettet“ werden kann (§ 33 Abs 2 MSchG); der Fristenlauf für den Benutzungsnachweis wurde neu geregelt und ist nunmehr auch im Register einzutragen (§ 29 c Abs 3, § 33 a MSchG).

## 7. Zwischenrechte

§ 56 b setzt Art 18 MarkenRL zu den – im Detail komplexen<sup>13)</sup> – „Zwischenrechten“ um, die regelungstechnisch durch einen Rückverweis auf die Löschungstatbestände formuliert wurden (stark vereinfacht gesagt: Wenn die Löschung nicht durchsetzbar wäre, kann auch kein Unterlassungsanspruch gewährt werden).

12) EuGH 9. 1. 2003, C-292/00, *Davidoff/Gofkid*.

13) *Schumacher/Hofmarcher*, Neu im harmonisierten Markenrecht: Zwischenrechte, *ecolx* 2016, 1086; *Schumacher/Hofmarcher*, Zwischenrechte im neuen EU-Markenrecht, *ÖBl* 2017, 9.

### C. Ausblick

Die Novelle 2019 setzt solide die Harmonisierungsvorgaben um. Eine weitere Novelle ist nicht allzu bald zu erwarten. Manche Wünsche sollten aber für die weitere Diskussion de lege ferenda evident gehalten werden, so etwa die Frage, ob nicht zusätzlich zum Nichterklärungs-/Verfallverfahren vor dem Pa-

tentamt die Möglichkeit einer Widerklage vor dem Handelsgericht eingeräumt werden sollte und ob die Rechte des Markeninhabers in speziellen Fällen<sup>14)</sup> nicht einer weiteren Verstärkung bedürften.

14) *Woller/Hauer*, Gift im Markenprodukt, ÖBl 2018, 4.

#### SCHLUSSTRICH

*Die MSchG-Novelle 2019 zeichnet sich durch eine konsequente Modernisierung des österr Markenrechts, orientiert am EU-Standard aus und bringt*

*zahlreiche für die tägliche Praxis markante Neuerungen.*