

# Markenrecht in der Verfahrenspraxis

**RA Dr. Egon Engin-Deniz**  
Partner, Head of IP

CMS Reich-Rohrwig Hainz  
Rechtsanwälte GmbH  
[cms.law/de/AUT/Vorlesung](https://cms.law/de/AUT/Vorlesung)



---

## 3 Möglichkeiten der Markenregistrierung für Schutz in Österreich

---

- Nationale Marken (AT)
  - Österreichisches Patentamt (ÖPA)  
<http://www.patentamt.at>
- Unionsmarken (EUTM)
  - European Union Intellectual Property Office (EUIPO)  
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>
  - Registrierung beim EUIPO oder nationalen Patentämtern
- Internationale Marken (IR)
  - Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)  
<http://www.wipo.int>
  - Voraussetzung: nationale Basismarke (MMA) oder –anmeldung (PMMA)
  - Registrierung bei der nationalen Ursprungsbehörde

# Anmeldung einer österreichischen nationalen Marke (AT)

---

# Markenanmeldung AT – Anmeldung beim ÖPA

---

- Registerprinzip für Erwerb des Markenrechts. Verwaltungsverfahren in der Zuständigkeit der RA des Amtes, AVG nicht anwendbar; ab der zweiten Instanz Gerichtsverfahren im Außerstreitweg (Art 94 Abs 2 B-VG; Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012, BGBl I 2012/51, in Kraft seit 01.Jänner 2014).
- Anmeldung ist beim ÖPA einzubringen
  - Eingaben an das ÖPA können durch Überreichung bei der Einlaufstelle, im Postweg, durch Einwurf in den Einlaufkasten, elektronisch oder mit Telefax eingebracht werden (§ 1 Abs 1 PAV)
  - Eingaben, die an einem Tag eingebracht werden, an denen die Einlaufstelle geöffnet ist, gelten an diesem Tag als eingelangt, andernfalls erst an demjenigen Tag, an dem die Einlaufstelle wieder geöffnet ist (§ 1 Abs 4 PAV)
  - Fast-Track-Anmeldung unter <https://www.patentamt.at/marken/marken-anmelden/online-anmeldung/>
  - nicht per Email!

---

# Markenanmeldung AT – Anmeldung beim ÖPA

---

- Es muss sich um eine Wort-, Wortbild- oder Bildmarke handeln, somit keine unkonventionellen Zeichen wie Geschmacks- und Geruchsmarken udgl- s Vorlesung 1. Teil
- Die mit der Marke zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen werden ausschließlich aus einer Datenbank mit über 70.000 bereits vom Amt akzeptierten Begriffen (Harmonisierte Klassifikation) ausgewählt (es sind KEINE Abänderungen/Ergänzungen möglich).
- Es wird **keine** Ähnlichkeitsprüfung durchgeführt. VOR der Anmeldung wird daher die eigenständige Recherche nach entgegenstehenden älteren Rechten Dritter dringend empfohlen!

---

# Markenanmeldung AT – Anmeldung beim ÖPA

---

- Die Zahlung der Verfahrensgebühren erfolgt während des Anmeldevorgangs mittels Kreditkarte oder Telebanking (eps-Überweisung).
- Die Anmeldung einer **Verbands- oder Gewährleistungsmarke** ist nach neuer Rechtslage möglich.
- Verwendung des ÖPA-Formulars nicht zwingend
  - eindeutig bezeichneter Anmelder, Marke, Waren- und Dienstleistungen und eventuell Bildbestandteil sind prioritätsbegründend
- Vorlage von Prioritätserklärung bis 2M nach Anmeldetag möglich

---

## Markenanmeldung AT – Priorität (§§ 23-27 MSchG)

---

- § 23 MSchG: Mit dem Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung einer Marke erlangt der Anmelder das Recht der Priorität.
- zeitlicher Vorrang der Markenanmeldung unter der Voraussetzung der späteren Registrierung
- Prioritätszeitpunkt = idR Tag der Anmeldung
- ab Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gelten idR zwei Prioritätszeitpunkte für dieselbe Marke
- Übernahme von EUTM Priorität bei Umwandlung in AT Marke

---

# Markenanmeldung AT – Inanspruchnahme von Auslandspriorität (§ 24 MSchG)

---

- innerhalb von 6M nach ausländischem Prioritätstag
- Möglich bei Ländern mit
  - zwischenstaatlicher Vereinbarung oder
  - festgestellter Gegenseitigkeit (zB mit IP Office in Taipeh, BGBl II 127/2000)
  - Internat Abkommen („Staatsverträge“, maßgeblich Art 4 A Abs 1 PVÜ; für Inanspruchnahme der Priorität einer Unionsmarke iVm Art II Abs 1 TRIPS)
- Ausdrückliche, substantiierte Prioritätserklärung binnen 2M nach Anmeldung beim ÖPA (mit Angabe des gewünschten Prioritätstages, sowie dem Land der Priorität, bei Gegenseitigkeit Nachweis der Priorität gem § 6 PAV, nämlich Abschrift der Anmeldung und Bestätigung der Hinterlegung des anderen Patentamtes)



---

## Markenanmeldung AT – Inanspruchnahme von Auslandspriorität (§ 24 MSchG)

---

- *Vorteil:* bei Nachanmeldung einer ausländischen Marke in Ö Beibehaltung des ursprünglichen Anmeldetages
- *Voraussetzung:* selbe Waren- und Dienstleistungen (keine Erweiterung!). Es gilt das *Telle-quelle-Prinzip* gem Art 6 quinquies C II PVÜ)

---

# Markenanmeldung AT - Ausstellungspriorität (§§ 25-27 MSchG)

---

- Priorität durch die erstmalige Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen, die von der Marke gekennzeichnet sind, auf Messen oder bestimmten begünstigten Ausstellungen (denen Begünstigung mit Bescheid zuerkannt wurde) (§ 25 Abs 1 MSchG)
  - Rechtsanspruch auf Zuerkennung der Begünstigung, wenn die Ausstellung oder Messe von wirtschaftlicher Bedeutung ist oder zwischenstaatliche Vereinbarungen bestehen
- Prioritätszeitpunkt = erstmalige Einbringung in den Ausstellungsräumlichkeiten
- *Voraussetzung:* ist Markenanmeldung binnen 3M ab Ende der Messe bzw Ausstellung (§ 27 Abs 1 MSchG)
  - Prioritätserklärung und Prioritätsbelege (Darstellung der Marke, Bestätigung der Ausstellungsleitung, welche Waren mit dieser Marke zur Schau gestellt wurden und zu welchem Zeitpunkt diese in den Ausstellungsraum eingebracht wurden)

---

# Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

---

- Einteilung der Waren und Dienstleistungen nach
  - Nizza-Klassifikation für Waren und Dienstleistungen v 15. Juni 1957, Fassung 01.01.2018. Präzises Waren- und Dienstleistungsverzeichnis; Voraussetzungen je nach Markenart.
  - Wiener Klassifikation für Bildbestandteile vom 12.06.1973 (selten und nicht verpflichtend)

---

# Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

---

- Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses:
  - Bisher sowohl während des Registrierungsverfahrens als auch nach Registrierung möglich. Nunmehr seit 01.09.2017 **keine** Möglichkeit der nachträglichen Erweiterung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses im laufenden Anmeldeverfahren mehr
  - Nun: Prüfung formeller und materieller Voraussetzungen wie bei einer Neuanschuldung
  - Erweiterung erhält einen eigenen Anmeldeag, sodass die Marke hinsichtlich der erweiterten Klassen über eine andere (spätere) Priorität verfügt
  - Schutzdauer- und Erneuerungsgebühr fällt nur einmal an, Anmelde- und Klassengebühren sind jedoch für das erweiterte Warenverzeichnis zusätzlich zu entrichten

---

# Prüfung durch das Amt

---

- Die Rechtsabteilung prüft die formellen und materiellen Voraussetzungen für eine Markeneintragung.
- Formell:
  - Partei, Vertreter, Größe des Bildbestandteils, Inhalt des Warenverzeichnisses
  - Im Falle formeller Mängel kann die Rechtsabteilung dies dem Anmelder vorhalten und ihm eine Verbesserungsfrist setzen – bei nicht fristkonformer Erledigung – Zurückweisung
  - Anmelder kann Verlängerung aufgetragener Fristen beantragen
- Materiell:
  - Vorliegen absoluter Registrierungshindernisse
  - Jedenfalls im Falle des Vorliegens eines rein beschreibendes Zeichens oder Gattungszeichens ist Frist zur Vorlage eines Verkehrsgeltungsnachweises zu setzen

---

# Markenanmeldung AT - Konversion

---

- Grundlagen für Umwandlung in AT Marke:
  - EUTM Anmeldung oder Registrierung
  - Anmeldung oder Registrierung nach dem PMMA 27.Juni 1989 idf 12.November 2007, BGBl III 88/2008
  - NICHT: Marke nach dem MMA v 14.April 1891, Stockholmer Fassung 14. Juli 1967 u 2.10.1979, in Kraft in Ö am 23.10.1983
- *Hauptanwendungsfall*: EUTM Marke oder Basismarke der IR Marke kann aufgrund von Widersprüchen nicht registriert werden oder wird nach Eintragung gelöscht
  - Art 139 UMV: Anmelder/Inhaber einer EUTM kann Umwandlung beantragen, soweit die Anmeldung der EUTM zurückgewiesen wird oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder soweit die EUTM ihre Wirkung verliert
  - Art 9 ff MMP: Gesuch um Eintragung derselben Marke bei der Behörde einer der Vertragsparteien möglich, wenn eine IR Registrierung auf Antrag der Ursprungsbehörde nach Art 6 Abs 4 MMP für alle oder einige der in der Registrierung aufgeführten Waren und Dienstleistungen gelöscht wird

---

# Markenanmeldung AT - Konversion

---

- *Wirkung:* neues Markenrecht entsteht
  - allfällige Widerspruchsverfahren vor EUIPO bzw nationalen Patentämtern aufgrund einer Markenanmeldung nach dem MMP werden beendet
- *Vorteil:* Priorität wird übernommen

- Anmeldegebühr von € 300,– (für eine Verbandsmarke: € 480,–)
- Klassengebühr von € 75,– für jede Klasse ab der 4. Klasse
- Druckkostenbeitrag € 30,- (inkludiert in € 300,- seit 01.09.2017)
- Bestätigung über Registrierung einer Marke: gebührenfrei
  
- Bei IR-Marke:
  - an das Internationale Büro zu zahlende Gebühr
  - und Inlandsgebühr von € 141,– an ÖPA



---

# Markenanmeldung AT und IR - Ähnlichkeitsprüfung (§ 21 MSchG)

---

- Auf Antrag: Prüfung angemeldeter Marken auf Identität oder Ähnlichkeit zu prioritätsälteren Marken, die für Waren oder Dienstleistungen derselben Klasse registriert sind.
- *Beachte:* nur Marken (inklusive angemeldete Zeichen und Unionsmarken), nicht aber andere Kennzeichenrechte (wie Namen, Firma etc)
- Zustellung der Ähnlichkeitsprüfung:
  - AT: Solche Marken sind dem Anmelder mit dem Hinweis mitzuteilen, dass das angemeldete Zeichen im Fall der Zulässigkeit (§ 20 Abs 2) registriert werden wird, sofern die Anmeldung nicht innerhalb der vom ÖPA gesetzten Frist zurückgenommen wird
  - IR: Mitteilung an WIPO zur Weiterleitung an Anmelder/Inhaber, da ÖPA innerhalb 1 Jahr ab Veröffentlichung (oder nachträglicher Benennung) Schutzverweigerung aussprechen kann, Ähnlichkeitsrecherche kann bereits vor Anmeldung beantragt werden
- Ähnlichkeitsprüfung wird im Anmeldeverfahren **nur mehr optional durchgeführt**

---

# EXKURS: Behördenstruktur des ÖPA

---

- **Rechtsabteilung** (RAbt): Zuständigkeit bei nicht ausdrücklich verteilten Angelegenheiten
  - markenrechtliche Angelegenheiten, insb **Registrierung** von Marken
  - Auflösung der RMA und des OPM; (nunmehr: Rekurs an OLG Wien sowie Revisionsrekurs an OGH)
- **Nichtigkeitsabteilung** (NAbt): Zuständigkeit für kontradiktorische Markenverfahren
  - Anträge auf **Löschung** einer registrierten Marke (§§ 30 bis 34a und § 66), auf Übertragung (§ 30a), auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a)
  - Auflösung des OPM; (nunmehr: Berufung an OLG Wien; Revision an OGH)

---

# Markenanmeldung AT – Prüfung und Gesetzmäßigkeit (§ 20 MSchG)

---

- RAbt überprüft beim ÖPA eingelangte Markenanmeldungen auf Gesetzmäßigkeit:
  - Mindestinhalt der Markenanmeldung (§ 17)
    - zB Vorliegen der erforderlichen Unterschrift des Anmelders oder seines Vertreters
  - Bestehen von Eintragungshindernissen (§ 4)
- Bei Bedenken gegen Zulässigkeit der Registrierung hat RAbt den Anmelder unter Fristsetzung zur Äußerung aufzufordern
- Entscheidung der RAbt führt zum Beschluss auf
  - Eintragung der Marke für alle Waren- und Dienstleistungen, oder
  - teilweise Stattgebung und teilweise Abweisung hinsichtlich einzelner Waren- und Dienstleistungen, oder
  - gänzliche Abweisung der Markenanmeldung mit Beschluss bei Unzulässigkeit der Registrierung
- *Beachte:* Wirkung der Entscheidung nur für den Einzelfall (daher Neuanmeldung mit späterer Priorität möglich)

---

# Markenanmeldung AT – Prüfung und Gesetzmäßigkeit (§ 20 MSchG) – Feststellungsantrag nach Abs 3

---

- Bei Bedenken gemäß § 4 Abs 1 Z 3, 4 oder 5 (relative Registrierungshindernisse):
  - Zulassung der Registrierung bei Nachweis der Verkehrsgeltung möglich
    - Verkehrsgeltung = das anzumeldende Zeichen hat innerhalb der beteiligten Verkehrskreise infolge seiner Benutzung bereits im Inland Unterscheidungskraft erworben
  - auf Antrag des Anmelders ist festzustellen, dass das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 (Verkehrsgeltungsnachweis) registrierbar ist (= Feststellungsantrag)
- *Grund für Feststellungsantrag:* Anmelder kann Feststellungsbeschluss mit Rekurs bekämpfen, damit er keinen Verkehrsgeltungsnachweis für Registrierung erbringen muss

---

# Markenanmeldung AT – Prüfung und Gesetzmäßigkeit (§ 20 MSchG) – Feststellungsantrag nach Abs 3

---

- *2 mögliche Folgen:*
  - Dem Rekurs wird Folge gegeben:
    - Fortsetzung des Anmeldeverfahrens vor der RAbt ohne Nachweis der Verkehrsgeltung unter Wahrung der Priorität
  - Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben:
    - ebenfalls Fortsetzung des Anmeldeverfahrens vor der RAbt unter Wahrung der Priorität mit neuerlicher Frist zur Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises
- *Zweck:* Verfahrensökonomie
- Selbständige Anfechtung mit Rekurs und Revisionsrekurs grundsätzlich möglich, weil einer Endentscheidung gleichzuhalten
- Beispiele:
  - Trumer (Beschwerdeabteilung 7.10.2009, Bm 60/2006)
  - Einfach Leben (OPM OBm 2/2012)
  - Falco Schriftzug (ÖPA Bm 50/2011)

---

# Markenanmeldung AT - Veröffentlichung

---

- nach Abschluss des Registrierungsverfahrens und der endgültigen Registrierung
- *Zweck:* Informierung der Öffentlichkeit von den neu hinzugekommenen Markenschutzrechten
- Österreichischer Markenanzeiger erscheint monatlich an jedem 20.
- nach Veröffentlichung wird Frist zur Erhebung des **Widerspruches** (§ 29a MSchG) ausgelöst
  - siehe dazu Vorlesungsunterlage Widerspruchsverfahren
  - beachte Ausweitung der Widerspruchsründe durch Markenschutzgesetz-Novelle 2019

---

# Markenanmeldung AT - Registrierung

---

- Registerprinzip für Erwerb des Markenrechts
  - Recht entsteht mit dem Tag der Eintragung (§ 19 MSchG), das ist der Tag der registermäßigen Durchführung des Eintragungsbeschlusses
- *Folge:* alle sich aus dieser Marke ergebenden Untersagungsrechte können erst ab dem Registrierungstag ausgeübt werden
- *Beachte:* keine Regelung eines einstweiligen Schutzes
  - in § 158 PatG für Patente oder Art 9 Abs 3 UMG schon
- *Beachte:* Priorität entsteht bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung
- ÖPA stellt Registerurkunde aus
- Zehnjährige Schutzdauer nunmehr an den Tag der Anmeldung geknüpft, nicht mehr an das Ende des Registrierungsmonats (§19 Abs 1 MSchG, beachte Übergangsregelungen in § 77d Abs 1 und § 81b Abs 4 MSchG)

---

# Neue Systematik des Rechtsmittelverfahrens

---

- Verwaltungsgerichtsbarkeits-Nov 2012, BGBl I 2012/51: Auflösung aller bisherigen Verwaltungsbehörden mit richterlichem Einschlag → somit auch des Obersten Patent- und Markensenats
- Ansprüche auf Anmeldung und Löschung → nunmehr in ordentliche Gerichtsbarkeit eingegliedert.
- Beschlüsse (Ausnahme: vorbereitende Verfügungen des Referenten und Zwischenentscheidungen iSd § 37 Abs 2) und Entscheidungen der RA des ÖPA sind somit mit **Rekurs an das OLG** Wien und **Revisionsrekurs an den OGH** zu bekämpfen.
- „**Beschlüsse**“ iSd § 37 MschG *inter alia*: Zurückweisungen von Markenmeldungen; Entscheidung über den Widerspruch; Beschlüsse über die Verhängung von Ordnungs- und Mutwillensstrafen; Feststellungsbeschluss, dass Marke nur nach erbrachtem Verkehrsgeltungsnachweis registrierbar ist; Unterbrechungsbeschlüsse im Widerspruchsverfahren



---

# Rechtsmittel

---

- Rekurs (§ 37)
  - Einbringung binnen 2M bei der RA;
  - Inhaltserfordernisse: § 47 AußStrG: Rekursbegehren, angefochtener Beschluss;
  - Rekursgrund: keine taxative Aufzählung der Rekursgründe; Gliederung in
    - unrichtige rechtliche Beurteilung;
    - Nichtigkeit;
    - erhebliche Verfahrensmängel und
    - Unzulässigkeit des „außerstreitigen Rechtswegs“ (RA darf nicht in Angelegenheiten der streitigen Gerichtsbarkeit entscheiden sowie Angelegenheiten der NA behandeln) empfehlenswert
  - Zurückweisung bei Verspätung oder nicht fristgerechter Verbesserung

---

# Rechtsmittel - Fortsetzung

---

- RA kann Rekurs selbst stattgeben
  - Zurückweisung der Beschwerde wegen Unzulässigkeit
  - Abänderung des Beschlusses (nur iSd Rekursbegehrens abändern)
  - Aufhebung nur dann, wenn verfahrenseinleitender Antrag von vornherein zurückzuweisen gewesen wäre
- Rekursentscheidung der RA kann neuerlich durch Rekurs an OLG Wien angefochten werden
- gibt RA nicht selbst statt, Vorlage der Akten an OLG Wien
- Rekursgericht (OLG Wien) kann
  - in der Sache bestätigend oder abändernd entscheiden (§ 55 AußStrG),
  - den angefochtenen Beschluss aufheben und den Antrag zurückweisen (§ 10 AußerstrG),
  - oder an die RA zwecks neuerlicher Entscheidung zurück verweisen (§ 55 AußStrG).

---

# Rechtsmittel - Fortsetzung

---

- Rekursgericht kann mündl Verhandlung durchführen, wenn es solche für erforderlich erachtet (§ 52 AußStrG)
- Rekursgericht hat auszusprechen, ob und in wie weit der Revisionsrekurs zulässig ist → Revisionsrekurs kann gem § 62 Abs 2 jedenfalls unzulässig sein oder, falls dies nicht zutrifft, inwieweit der ordentliche Revisionsrekurs nach § 62 Abs 1 AußStrG zulässig ist.
- besteht Entscheidungsgegenstand nicht ausschließlich in einem Geldbetrag, hat das Rekursgericht auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstandes insgesamt € 30.000,00 nicht übersteigt.
- Entweder ordentlicher Revisionsrekurs (wenn der Wert des Entscheidungsgegenstandes EUR 30.000,- übersteigt) ansonsten uU außerordentlicher Revisionsrekurs
- Gebühren:
  - im Verfahren ohne Gegenpartei € 355,-, im Verfahren mit Gegenpartei € 505,-

---

# Wiederholungsfragen

---

1. Welche 3 Möglichkeiten für Markenschutz in Ö gibt es?
2. Was ist die sog Priorität?
3. Was bedeutet „Konversion“?
4. Wozu dient ein Feststellungsantrag nach § 20 Abs 3 MSchG?
5. Wie können Beschlüsse der Rechtsabteilung angefochten werden?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

C/M/S/ Law-Now™

C/M/S/ e-guides

**Your free online legal information service.**

A subscription service for legal articles  
on a variety of topics delivered by email.  
[www.cms-lawnow.com](http://www.cms-lawnow.com)

**Your expert legal publications online.**

In-depth international legal research  
and insights that can be personalised.  
[eguides.cmslegal.com](http://eguides.cmslegal.com)

---

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

**CMS locations:**

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

---

[www.cmslegal.com](http://www.cmslegal.com)