Your World First

C/M/S/
Law.Tax

Markenrecht in der Verfahrenspraxis

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

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
www.cms.law

Universität Wien VO 030350 | SS 2017 | 1. Einheit

Vorlesungsübersicht

Heute:

- Organisatorisches
- Einführung in das Markenrecht

Administrativverfahren:

- Markenanmeldung und -übertragung
- Widerspruchsverfahren- gerichtliche Zuständigkeit ab der 2. Instanz
- Löschungsverfahren- gerichtliche Zuständigkeit ab der 2. Instanz

Eingriffsverfahren:

- Zivilrechtliche Ansprüche
- Strafverfahren
- Internationale Entwicklungen

Produktpiraterieverfahren

Überprüfung der erworbenen Kenntnisse und Benotung

- Laufende Kontrolle der Anwesenheit
- Laufende Kontrolle der Mitarbeit
- Abschließende schriftliche Klausur über alle Bereiche der Vorlesung in der letzten Vorlesungseinheit

Die Folien werden zur Vorbereitung als Handouts ausgeteilt

Einführung in das Markenrecht

Die Marke als Teil des Kennzeichenrechts

- Versuch einer Abgrenzung von Unternehmenskennzeichen: Firma, Firmenschlagwort, Ausstattungsschutz, geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen (VO 1151/2012)
- Markenschutz beruht auf Registrierung in Markenregister
- Rechtsquellen:
  - Nationales Recht
  - Unionsrecht
  - Internationales Recht

- Marken können **alle** Zeichen sein, die sich **graphisch darstellen** lassen, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu **unterscheiden**
  - insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware
- Unterscheidungskraft = Eignung der Marke, die Ware bzw Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden

„Die Marke NEU“ entsprechend der neuen Verordnung über die Unionsmarke (VO 2015/2424) sowie EU Markenrichtlinie (RL 2015/2436)

- Nach geltendem Recht muss eine Marke grafisch darstellbar sein
- Diese Anforderung ist inzwischen überholt und führt bei der Darstellbarkeit nichtkonventioneller Markenformen wie zB Tönen zu erheblicher Rechtsunsicherheit
- Bei Hörmarken beispielsweise kann die Wiedergabe mit anderen als grafischen Mitteln (z B durch eine Klangdatei) gewährleistet sein
- Die neue Definition bietet mehr Flexibilität bei gleichzeitig höherer Rechtssicherheit
- Die Unionsmarkenverordnung (VO 2015/2424) tritt am 23. März 2016 in Kraft; Mitgliedsstaaten haben die neue EU Marken-RL (RL 2015/2436) bis Anfang 2019 umzusetzen.

„Die Marke NEU“ entsprechend der neuen Verordnung über die Unionsmarke (VO 2015/2424) sowie EU Markenrichtlinie (RL 2015/2436)

Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind,

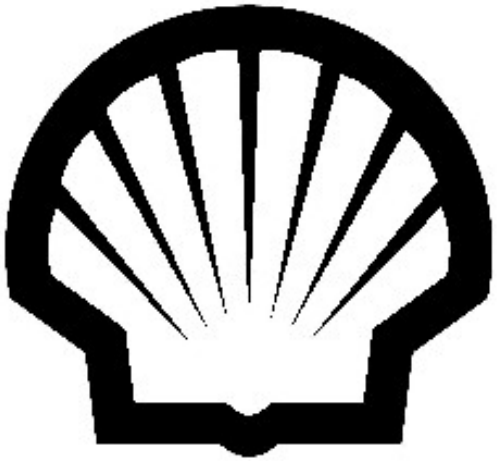
- Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
- im Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können

Die Marke - Beispiele

– RED BULL

Die Marke - Beispiele

– Bildmarke



Die Marke - Beispiele

– Wortbildmarke

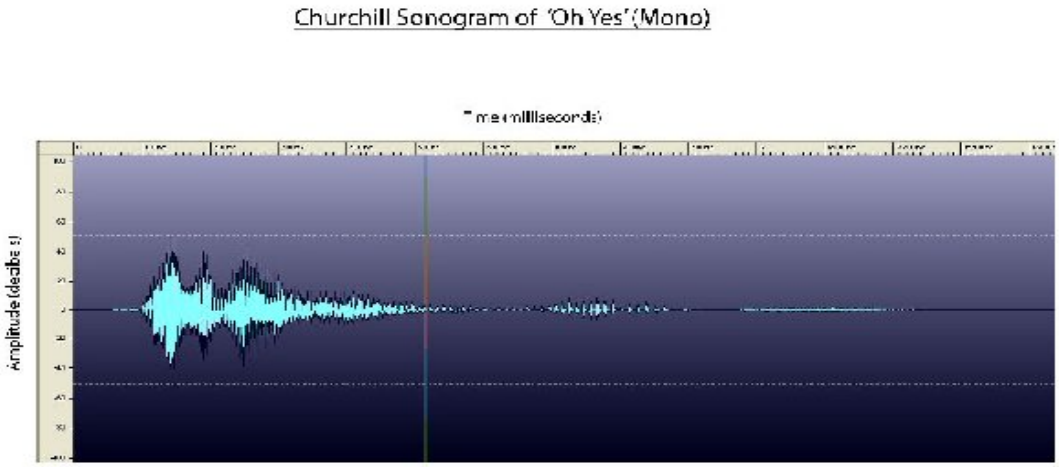
Die Marke - Beispiele

– Farbmarke

– (siehe aber: EuGH T-102/15 vom 18.11.2015)

Die Marke - Beispiele

– Klangmarke



Die Marke - Beispiele

- Geruchsmarke (Olfactory Mark)
- „The smell of fresh cut grass“ (OHIM December 11, 2006)

Die Marke - Beispiele

- „Fluid trademark“

  Marken, die eine Abwandlung einer Marke darstellen

  Meist: Wortbildmarken
  Beispiele: Google („Doodles“), Toblerone, Coca-Cola Zero
  - Vorteil: Marke kann Marketing-Bedürfnissen angepasst werden
  - Nachteil: Unklarer Schutzumfang
- Art 10 Abs 1 lit a RL 2008/95/EG :

  Ausnahme für „fluid trademark“, die im Wesentlichen den Unterscheidungscharakter der Ursprungsmarke beibehält
- Art 16 Abs 5 lit a RL 2015/2436:

  Schutz auch bei Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist

Die Marke - Beispiele

Google Doodle „Carnaval“

Google Doodle „Foz do Iguacu“

Abgrenzung:
Dreidimensionale Marke – Geschmacksmuster

- Registrierungsvoraussetzung:
  - *dreidimensionale Marke:* Unterscheidungskraft (EuGH, C-98/11, Lindt & Sprüngli AG/HABM – Goldhase)
  - *Geschmacksmuster:* schützt die äußere Erscheinungsform eines industriellen oder handwerklichen Gegenstandes (Erzeugnis) oder eines Teils davon; Neuheit, Eigenart, darf nicht durch technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sein
    - Beispiel: Marke „schlanke Stange“ vs Geschmacksmuster Bierglas

Eintragungshindernisse

- Absolute Eintragungshindernisse im Falle von
  - Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;
  - Marken, die aus Staatswappen, aus Staatsfahnen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen oder aus Wappen inländischer Gebietskörperschaften bestehen;
  - technischer Bedingtheit = Zeichen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die
    - durch die Art der Ware bedingt ist, oder
    - aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder
    - aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht

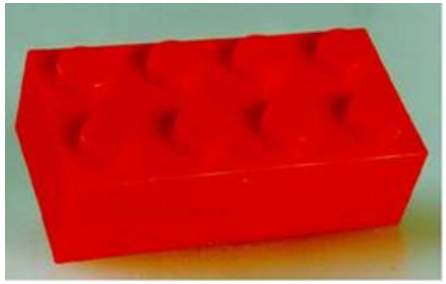
  → Registrierung nicht möglich

Beschwerdekammer des HABM 6.7.2006, R 495/2005-G – Screw You

- Absolutes Registrierungshindernis bei Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten
- anhand von Maßstäben einer vernünftigen Person mit normaler Empfindlichkeit und Toleranz zu beurteilen
  - nicht schon dann ausgeschlossen, wenn nur eine kleine Minderheit äußerst sittenstrenger Bürger Anstoß nimmt
  - nicht allein deshalb eintragungsfähig, weil kleine Minderheit auch grobe Obszönitäten akzeptabel findet
- Zusammenhang zu berücksichtigen, in dem die Marke wahrscheinlich angetroffen wird (Waren und Dienstleistungen der Anmeldung)
  - tolerante Haltung, wenn nur in einschlägigen Geschäften vertrieben
  - strengerer Ansatz, wenn zu den Hauptsendezeiten im Rundfunk beworben oder auf der Straße sichtbar getragen
- Siehe *Engin-Deniz*, MSchG^2 119

EuGH 14. 9. 2010, C-48/09 P – Lego Juris/HABM

- **Legostein** kann **nicht** als **Unionssmarke** eingetragen werden, weil es sich um ein Zeichen handelt, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist
- Markenschutz einer Form, die nur patentierte technische Lösung verkörpert, würde **Verwendung der technischen Lösung** durch andere Unternehmen (nach Ablauf des Patents) **erheblich beschränken**



Eintragungshindernisse

– Relative Eintragungshindernisse für
  - Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;
  - Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur **Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung** der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können **(beschreibende Angaben);**
  - Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind **(Gattungsbezeichnung)**

  → Registrierung nur bei Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises

VwGH 20.12.2010, 2007/03/0117 – Schloss Lichtenau

- Registrierung von Zeichen **ausgeschlossen**, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der **geografischen Herkunft** dienen können
- hier für Nahrungsmittel (ua Fisch, Fleisch, Geflügel) verwendetes Zeichen **„Schloss Lichtenau“**:
  - **österreichweit mehrere Schlösser des Namens „Lichtenau“** (zumindest drei), die auch touristisch vermarktet werden und daher über die lokale Bevölkerung hinaus bekannt sind
  - aber **auch wenn** die beteiligten Verkehrskreise mit dem fraglichen Zeichen **jeweils unterschiedliche Herkunftsorte assoziieren**, liegt der **Ausschließungsgrund** des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG vor

Verwechslungsgefahr

- bei Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und/oder Ähnlichkeit der Zeichen
- bewegliches System: Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit kann umso geringer sein, je näher sich die Zeichen stehen und je stärker die Kennzeichnungskraft der schutzbegehrenden Marke einzustufen ist (und umgekehrt)
- **Gesamteindruck** der Ähnlichkeit von Bild, Klang oder Bedeutung
- Beispiel für konzeptionelle Ähnlichkeit:
  - Aufschriften „Kiri“ und „Milkis“ gleicher runder Schrifttyp und gleiches Schriftbild
  - Gesamteindruck der Marke vor allem das Schriftbild, die graphische Gestaltung der Almlandschaft, die farbliche Gestaltung und die perspektivische Darstellung des verpackten Produktes (Schmelzkäse)
  - Parallelitäten bei Klangfarben der beiden Wörter

[2010] EWHC 2599 (Ch) „Initial Interest Confusion“

- Beschreibung von INTA:

  “*initial interest confusion is a doctrine which has been developing in U.S. trademarks cases since the 1970s, which allows for a finding of liability where a plaintiff can demonstrate that a consumer was confused by a defendant's conduct at the time of interest in a product or service, even if that initial confusion is corrected by the time of purchase*.”
- Erstmals hat UK High Court (2010) **„*initial interest confusion*“ als ausreichend für die Verwechslungsgefahr bei Marken-verletzung in der EU angesehen**, obwohl die anfängliche Verwechslungsgefahr beim Kauf nicht mehr gegeben war (zB bei Werbung)
- OCH - Capital against prior trademark

OCH-ZIFF
CAPITAL
MANAGEMENT
GROUP

EuGH 24.6.2010, C-51/09 P – Becker/Harman International Industries

Prüfung der Verwechslungsgefahr mit einer aus einem **Vornamen** und einem **Nachnamen** zusammengesetzten Marke (hier: „Barbara Becker“) bei Warenähnlichkeit

- Berücksichtigung von Gegebenheiten des Einzelfalls

  Insbesondere, dass der **Nachname wenig gängig oder sehr verbreitet** ist, was Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft haben kann (so etwa der Name „Becker“)
- Berücksichtigung der **Bekanntheit der Person**

  Einfluss auf die Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise
- in zusammengesetzter Marke besitzen Nachnamen nicht deshalb, weil sie als solche wahrgenommen werden, eine selbstständig kennzeichnende Stellung

Folge: Keine Verwechslungsgefahr

OGH 21.6.2010, 17 Ob 3/10f
EuGH 25.3.2010, C-278/08 - BergSpechte

- **markenmäßige Nutzung durch Keyword-Advertising** unabhängig von Sichtbarkeit der Marke in der Werbeanzeige
- **Herkunftsverwirrung unzulässig (zB durch** Vorreihung des gegnerischen Anzeige vor dem Markeninhaber, 24.06.2010 (*Case C-51/09p*
- daher kein Markeneingriff, wenn aus der Werbung für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer **leicht zu erkennen** ist, dass beworbene Waren oder Dienstleistungen **weder vom Markeninhaber noch von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen** stammen
- Siehe *Engin-Deniz*, MSchG^2 541 f.

BERGSPECHTE
Outdoor-Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller

Eintragungshindernisse unter Berücksichtigung der EU Markenrechtsreform

Damit der Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen im Rahmen der Registrierungsverfahren für europäische Marken vollumfänglich wirksam ist, werden die absoluten Eintragungshindernisse -sowohl in der VO als auch der RL den einschlägigen EU-Vorschriften für den Schutz derartiger Rechtstitel angeglichen. Aus Gründen der Kohärenz werden überdies die Eintragungshindernisse ausgeweitet, um geschützte traditionelle Bezeichnungen für Weine und garantiert traditionelle Spezialitäten abzudecken.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

C/M/S/ Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com

C/M/S/ e-guides

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
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