

## ZUR VERFÜGUNG GESTELLT DURCH DAS ÖSTERREICHISCHE FORSCHUNGSINSTITUT FÜR IT-RECHT

*Hinweis: Die mit "i4j" gekennzeichneten Entscheidungen sind auf der Webseite [www.internet4jurists.at](http://www.internet4jurists.at) zugänglich; die mit "JurPC Web-Dok." bezeichneten Entscheidungen sind mit der Web-Dok.-Nummer unter [www.jurpc.de](http://www.jurpc.de) abrufbar. Artikel aus heise können mit der Artikelnummer im Suchfeld unter [heise.de](http://heise.de) gefunden werden.*

### I. Einführung

#### A. Zweck des Kennzeichenrechts

- ε Kennzeichen dienen dazu, (die bezeichneten) Personen (natürliche oder juristische) oder Sachen (Unternehmen, Waren, Dienstleistungen, Werke u.ä.) **von anderen gleichartigen Kennzeichnungsträgern zu unterscheiden**:
  - ε "Individualisierung" der Kennzeichenträger durch Kennzeichnung; vgl § 1 MSchG.
  - ε Individualisierung = Zuordnung:
    - ε Es soll - im Interesse der Zeicheninhaber, aber auch der Abnehmer - verhindert werden, dass durch ähnliche Kennzeichnungen die jeweils bezeichneten "Gegenstände" miteinander verwechselt werden oder zwischen ihnen zumindest Zusammenhänge hergestellt werden.

#### B. Potentielle Kennzeichnungsobjekte

- ε Natürliche Personen
- ε Juristische Personen
- ε Waren
- ε Dienstleistungen

#### C. Die gesetzlich anerkannten Kennzeichenrechte

- ε Keine Kodifikation des Kennzeichenrechts: Durch verschiedene gesetzliche Regelungen wird angeordnet, dass die Bezeichnung von Kennzeichnungsobjekten rechtlich geschützt ist. Auch die Schutzbereiche sind zT unterschiedlich ausgestaltet.
- ε Lehre und Rechtsprechung haben aber - soweit möglich - die einzelnen Kennzeichenrechte in ihren Schutzbereichen durch Interpretation weitgehend vereinheitlicht.

##### 1. Arten

- ε Der Name:
  - ε bezeichnet eine natürliche oder juristische Person.
  - ε Rechtsgrundlage: § 43 ABGB.
- ε Die Firma:
  - ε sie ist der im Firmenbuch

- eingetragene Name eines Unternehmers, unter dem dieser seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt (§ 17 Abs 1 UGB).
- ε Die Beschränkung der Firmenführung auf Vollkaufleute (vgl § 4 Abs 1 HGB) gibt es nicht mehr; allerdings sind nicht alle Unternehmer verpflichtet, sich in das Firmenbuch eintragen zu lassen (vgl § 8 UGB: Unternehmerisch tätige natürliche Personen, die nicht rechnungslegungspflichtig nach § 189 UGB sind, können sich eintragen lassen; bei einer unternehmerisch tätigen GesbR besteht bei Überschreiten der Schwellenwerte des § 189 UGB die Verpflichtung zur Eintragung als OG oder KG).
- ε Auch bei natürlichen Personen sind nunmehr Phantasiefirmen zulässig.
- ε Rechtsgrundlage: § 43 ABGB, § 37 UGB , § 9 UWG
- ε Besondere Bezeichnung des Unternehmens; Geschäftsbezeichnung: Die Geschäftsbezeichnung ist ein Zeichen, das bestimmt und geeignet ist, ein Unternehmen oder einen Betrieb (Sache!) von anderen zu unterscheiden (z.B. Hotel zur Post).
- ε Rechtsgrundlage: § 9 UWG.
- ε Als Oberbezeichnung für den unternehmerischen Namen, die Firma und die Unternehmensbezeichnung hat sich die Bezeichnung Handelsname eingebürgert.
- ε Marke: Marken sind Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen

- (Markendefinition: § 1 MSchG).
      - ε Rechtsgrundlage: Markenschutzgesetz - MSchG.
- ε Ausstattung (untechnisch auch nicht registrierte Marke):
  - ε Jedes sinnlich wahrnehmbare Zeichen, das im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf ein Unternehmen anerkannt ist (Vermischung von Unternehmens- und Warenzeichen). Alle Zeichen, die markenfähig sind, kommen auch für den Ausstattungsschutz in Betracht. Darüberhinaus kommt aber jedes sinnlich wahrnehmbare Zeichen (z.B. charakteristische Färbung oder Gestaltung von Geschäftswagen oder der Kleidung der Angestellten, ein an solchen Gegenständen angebrachtes besonderes Zeichen, die Gestaltung von Schaufenstern usw) als Ausstattung in Betracht.
      - ε Rechtsgrundlage: § 9 Abs 3 UWG.
- ε Titel urheberrechtlich schutzfähiger Werke:
  - ε Titel oder sonstige Bezeichnung eines Werkes der Literatur oder Kunst bzw die äußere Ausstattung von Werkstücken.
      - ε Schutzgegenstand ist daher primär die "Bezeichnung" eines (schutzfähigen) Werks iSd UrhG.
        - ε Rechtsgrundlage: § 80 UrhG.
- ε Titel von nicht urheberrechtlich geschützten Druckwerken:
  - ε Schützt den Titel nicht urheberrechtlich geschützter Druckwerke, z.B. Ankündigungen, Warenkataloge, Preislisten usw (Mat).
      - ε Rechtsgrundlage: § 9 Abs 1 UWG.

## 2. Gesetzestechnische Umsetzung

- ε Sämtliche Kennzeichenrechte sind als **absolute Rechte** ausgestaltet (absolute Rechte an unkörperlichen Sachen: Immaterialgüterrechte).

- z Konkrete Reichweite des Kennzeichenschutzes ist eine Frage der **Schutzbereichsgestaltung** (primär Verwehlungsschutz, daneben für bestimmte Marken auch Bekanntheitsschutz, insb. Schutz vor Rufausbeutung).

## D. Abgrenzung der Kennzeichenrechte

- z Der wesentliche Unterschied zwischen den einzelnen Kennzeichenrechten liegt im gekennzeichneten Objekt.
- z Daher (im Grundsatz) keine Abgrenzung nach äußerlichem Erscheinungsbild möglich.
  - z Ein Zeichen kann gleichzeitig mehrfach Kennzeichenrecht sein. Das Zeichen "Bazar" ist Firmenschlagwort, Marke (IR) und Titel: vgl OGH MR 2004, 71 - wohnbazar.at.
- z Aber: Natürlich stehen bestimmte Kennzeichnungsarten für manche Kennzeichnungsobjekte nicht zur Verfügung (ein bloß aus Grafik bestehendes Logo kann nicht Name sein).

## E. Kollision

- z Es kann der Fall eintreten, dass ein und das selbe Zeichen für verschiedene Kennzeichnungsobjekte Verwendung findet:
  - z Unproblematisch, wenn hierdurch kein Eingriff in ein anderes Kennzeichenrecht verwirklicht wird.
  - z Ob ein Eingriff in ein anderes Kennzeichenrecht gegeben ist, ist anhand des **konkreten Schutzbereiches** dieses anderen Kennzeichens zu beurteilen.
- z Liegt ein Eingriff vor ist stets nach dem Lösungsprinzip des Zeitvorranges (**Prioritätsprinzip**) vorzugehen: "**Das ältere Recht ist das Bessere**".
- z Im Fall eines potentiellen Kennzeichenkonfliktes ist daher zunächst zu klären,
  1. ob und wann für ein bestimmtes Zeichen ein Kennzeichenrecht überhaupt entstanden ist (siehe Entstehen von Kennzeichenrechten und Schutzvoraussetzungen),
  2. bejahendenfalls ob die Verwendung eines Zeichens durch einen Dritten das ältere Recht verletzt (siehe Schutzbereich) und
  3. bejahendenfalls zuletzt welche Rechtsfolgen daran knüpfen.

## II. Entstehen von Kennzeichenrechten

### A. Theoretische Möglichkeiten

- z Schutz durch Eintragung in ein Register
- z Schutz schon bei bloßer Aufnahme des tatsächlichen

## Gebrauchs

- ε Schutz erst bei qualifiziertem Gebrauch

## B. Umsetzung im österreichischen Kennzeichenrecht

Alle 3 Prinzipien kommen im österreichischen Recht vor:

- ε Marken
  - ε Der Erwerb des Markenrechts erfordert die Eintragung in das **Markenregister** (§ 2 MSchG).
  - ε Das Markenrecht ist daher **Formalrecht** (Achtung: Die Eintragung in das Markenregister bedeutet nicht, dass das Zeichen rechtsbeständig ist!).
  - ε **= Registerprinzip.**
- ε sonst. KennzeichenR
  - ε Für die übrigen Kennzeichenrechte ist - sofern sie überhaupt schutzfähig sind (insb. Unterscheidungskraft; siehe unten) - die **Erfüllung von Förmlichkeiten (Registrierung) nicht vorgesehen:**
    - ε Das Recht am bürgerlichen Namen entsteht mit der Geburt (jedenfalls am Familiennamen).
    - ε Das Recht am Handelsnamen entsteht mit Gebrauchsaufnahme (im inländischen Verkehr). Für das Recht an der Firma sind aber (heute) die Unternehmenstatbestände bzw die Entstehungsvoraussetzungen der juristischen Personen zu beachten.
    - ε Auch der Titelschutz (urheberrechtlich oder wettbewerbsrechtlich) entsteht bereits mit der Gebrauchsaufnahme (uU vorgezogener Schutz durch sogenannte Titelschutzanzeige [Ankündigung des baldigen Erscheinens des Werkes]).
    - ε **= Gebrauchsprinzip**
- ε Ausstattung
  - ε Als Ausstattung ist ein Zeichen gem § 9 Abs 3 UWG nur geschützt, wenn es **innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens** gilt (Schutz erst bei Verkehrsgeltung) -> qualifizierter Gebrauch erforderlich, aber keine Registrierung.

ε = Prinzip des qualifizierten Gebrauchs

## C. Besonderheiten des Ausstattungsschutzes

- ε Das Gesetz spricht von "Geschäftsabzeichen und sonstigen zur Unterscheidung des Unternehmens von anderen Unternehmen bestimmten Einrichtungen" (§ 9 Abs 3 UWG).
- ε Meint insb. Ausstattung (äußere Erscheinung) von Waren, ihre Verpackung oder Umhüllung, Geschäftspapiere oder auch - nicht im Gesetz genannt - nicht registrierte Warenzeichen (§ 9 Abs 3 UWG).
- ε Schutzvoraussetzung: Verkehrsgeltung
  - ε Das Zeichen muss **innerhalb beteiligter Verkehrskreise als** Kennzeichen des Unternehmens gelten (§ 9 Abs 3 UWG).

### 1. Umfang der erforderlichen Verkehrsgeltung

- ε Das Ausmaß der zu erreichenden Verkehrsgeltung ist abhängig vom Grad des Freihaltebedürfnisses.
- ε Regionale Verkehrsgeltung ist möglich und führt zu einem räumlich beschränkten Kennzeichenrecht.
- ε Nachweis der Verkehrsgeltung primär Gutachten der WKO, SV-Beweis, demoskopische Gutachten, uU auch Einvernahme der Parteien und von Zeugen.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Dem Prioritätsgrundsatz entsprechend muss die Verkehrsgeltung im Kollisionszeitpunkt gegeben sein: OGH St. Zeno mwN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Das Ausmaß durchgeführter Werbung sagt über deren Erfolg nichts aus; primär Beweis der VK-Geltung durch Kammergutachten, SV-Beweis, uU auch demoskopische GA; Beweis durch Parteien oder Zeugen darf aber nicht von vornherein abgelehnt werden; umfängliches Werbematerial kann die VK-Geltung bestenfalls indizieren: OGH ÖBI 1995, 281 - Hit auf Hit</li> </ul>

### 2. Die beteiligten Verkehrskreise

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Maßgeblich ist die Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise</li> <li>ε Das kann uU auch ein kleiner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Bei Waren der gehobenen Preis- und Qualitätsklasse kommt es auf diejenigen Händler und Verbraucher an,</li> </ul>

<p>Personenkreis sein: OGH <u>Vinum</u></p> <p>Beziehen sich die angebotenen Dienstleistungen lediglich auf eine bestimmte Fremdenverkehrsregion ist auch nur eine eingeschränkte Verkehrsgeltung unter Reiseveranstaltern, die Aufenthalte in dieser Region vermitteln oder veranstalten, unter in- und ausländischen Gästen, die Tourismusbetriebe dieser Region aufgesucht haben oder dies beabsichtigen, und unter Lieferanten, die Geschäftsbeziehungen zu dieser Region unterhalten, zu fordern: OGH <u>St. Zeno</u></p>	<p>die als Käufer oder Verwender konkurrierender Erzeugnisse der gleichen Qualitäts- und Preisklasse in Frage kommen: OGH <u>Vinum</u></p>
--	--

## D. Zeitrang (Prioritäten)

- ε Marken
    - ε Das Markenrecht entsteht durch die Eintragung in das vom österreichischen Patentamt geführte Markenregister.
    - ε Der Zeitrang der Marke richtet sich nicht nach dem Eintragungstag, sondern nach dem Tag der Anmeldung (§ 23 Abs 1 MSchG: **Anmeldepriorität**).
    - ε Aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen - als solche gelten insb. auch die PVÜ und das TRIPS-Abk - kann die Priorität einer ausländischen Markenmeldung in Anspruch genommen werden (§ 24 MSchG: **internationale Priorität**: Frist idR 6 Monate nach der früheren Anmeldung, Prioritätserklärung, Nachweise).
    - ε Eine Sonderregelung gilt auch für die sog. Ausstellungspriorität (Vorstellung einer Ware oder Dienstleistung auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung: §§ 25 ff MSchG; Art 11 PVÜ).
  - ε KL-
    - ε Mit der Markenmeldung ist auch

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Erweiterung           | <p>anzugeben, für welche Waren oder Dienstleistungen der Markenschutz beansprucht wird (<b>Waren- und DL-Verzeichnis</b>: § 16 Abs 3 MSchG). Hierfür besteht eine international vereinheitlichte Systematik der Waren und Dienstleistungen (<b>Nizzaer Klassifikation</b>), die allerdings nur Gebühreuzwecken dient.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε Nachträgliche Erweiterungen des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses sind in Österreich möglich (die meisten übrigen Markenregime kennen diese Möglichkeiten nicht und verlangen eine neue Anmeldung), diese teilen aber nicht die ursprüngliche Priorität (geteilte Priorität; vgl § 23 Abs 2 MSchG).</li> </ul> |
| ε Sonst. KennzeichenR | <ul style="list-style-type: none"> <li>ε Der exakte Zeitrang der übrigen Kennzeichenrechte ist vielfach nicht oder schwer bestimmbar, weil das Recht und damit auch der Zeitrang mit Ingebrauchnahme entsteht.</li> <li>ε Vergleichbare Probleme ergeben sich beim Ausstattungsschutz. Es ist vielfach schwierig, einen exakten Zeitpunkt für den Beginn des Ausstattungsschutzes festzumachen, zumal dieser erst dann entsteht, wenn das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens gilt.</li> </ul>  |

## E. Schutzdauer & Vorratshaltung

### 1. Schutzdauer Marke

- ε Die Schutzdauer von Markenrechten entspricht ihrer Eintragung im Markenregister. Die Ersteintragung gilt für einen Zeitraum von 10 Jahren gerechnet ab dem Ende des Monats der Ersteintragung (§ 19 Abs 1 MSchG).
- ε Die Schutzfrist kann durch Erneuerung der Registrierung (gegen Erneuerungsgebühr) unbegrenzt um jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden (§ 19 Abs 1 MSchG).

### 2. Schutzdauer der sonstigen Kennzeichenrechte

- ε Bei den übrigen, dem Gebrauchsprinzip folgenden, Schutzrechten richtet sich die Schutzdauer nach dem tatsächlichen Gebrauch. Wird dieser eingestellt, erlischt das Recht.



- ε Das Recht an der Ausstattung erlischt, sobald die Verkehrsgeltung verloren geht.

### 3. **Möglichkeit der Vorratshaltung**

- ε Eine Vorratshaltung von Kennzeichen ist nur bedingt möglich. Bei allen anderen Schutzrechten außer der Marke scheidet sie schon der Natur der Sache nach aus.
- ε Bei Marken war sie möglich, weil für den Markenschutz bloß die Registrierung, nicht aber der tatsächliche Gebrauch der Marke gefordert ist. Allerdings schien dem Gesetzgeber eine schrankenlose Vorratshaltung nicht akzeptabel ("gute" Marken sind ein knappes Gut). Daher hat man - bereits 1977 - einen markenrechtlichen **Gebrauchszwang** eingeführt:
  - ε Wird die Marke nicht binnen 5 Jahren gebraucht, kann sie auf Antrag gelöscht werden (die Marke wird lösungsbereit; § 33a MSchG).

## III. **Voraussetzungen der Schützbarkeit von Kennzeichen am Beispiel von Marken**

- ε Damit ein Markenrecht entsteht, ist als formelle Voraussetzung die **Registrierung** des Zeichens gefordert (**formelles Kriterium**).
- ε Um registrierbar zu sein, muss das Zeichen bestimmte **inhaltliche Voraussetzungen** erfüllen (**materielle Kriterien**).

### A. **Markenfähigkeit (§ 1 MSchG)**

- ε Als Marke schutzfähig sind nur Zeichen, die markenfähig sind:
  - ε In § 1 MSchG definiert der Gesetzgeber, dass Marken nur Zeichen sein können, die sich **grafisch darstellen** lassen.
  - ε Exemplarisch genannt sind Wörter einschl. Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder die Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder DL eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- ε Grundvoraussetzung ist daher die grafische Darstellbarkeit, die aber heute weit gesehen wird.

#### **Grundlagen zu den Markenformen allgemein**

##### ε **Wortmarken:**

- ε Bestehen nur aus Buchstaben oder Zahlen ohne jegliche grafische Gestaltung (auch keine besondere Schriftart, Schriftgröße oder Kleinschreibung)

##### ε **Bildmarken:**

- ε Bestehen aus bildlichen Darstellungen, grafischen Ausgestaltungen usw
- ε **Wortbildmarken:**
  - ε Kombination von Wort- und Bildelementen, z.B. [keiner Feigling](#); aber auch [7up](#)
- ε **Formmarken:**
  - ε Form oder Aufmachung der Ware, z.B. [Goldhase](#); [Porsche 911](#)

### Zur Darstellungsform bei Klangmarken:

- ε Die Aufzählung markenfähiger Zeichen in Art 2 Marken-RL erwähnt explizit nur visuell wahrnehmbare Zeichen, nicht aber auch Klänge; diese Aufzählung ist aber nicht abschließend (Wortlaut des Art 2 + Erwägungsgrund 7 zur RL)
- ε Hörzeichen sind auch nicht von Natur aus ungeeignet, Waren oder DL eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden
- ε Auch Klänge sind daher markenfähig, wenn sie sich grafisch darstellen lassen
- ε Das bedeutet: Auch ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, kann eine Marke sein, sofern es Gegenstand einer grafischen Darstellung, insb. mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen, sein kann
- ε Klänge sind grafisch darstellbar (Details siehe unten) und folglich markenfähig
- ε Beispiele: MGM-Löwe (Markenfähigkeit str.); [Schwäbisch-Hall](#); [EBU-Prelude](#)

#### Grundlagen

- ε Die Darstellung muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein
- ε Diese Voraussetzungen sind erfüllt bei einem in Takte gegliederten Notensystem mit einem Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen, deren Form ihren relativen Wert angibt: [EuGH Shield Mark/Kist](#)
- ε Die bloße Angabe einer Notenfolge (e, dis, e, dis, h, d, c, a = erste neun Töne von

#### Detail

- ε Die verbale Umschreibung z.B. "die ersten neun Noten von 'Für Elise' gespielt auf Klavier" oder "das Krähen eines Hahns" genügt ebenfalls nicht":
  - ε [EuGH Shield Mark/Kist](#)
- ε Ein schlichtes Onomatopoetikum (Bildung eines Worts durch Lautmalerei, z.B. "kickeriki" für das Krähen eines Hahns, oder in concreto "Kukelekuuuuu", das im niederländischen für das Krähen eines Hahnes steht) ohne weitere Erläuterung ist keine grafische Darstellung

Beethovens "Für Elise") genügt nicht, weil hierdurch eine Bestimmung der Höhe und der Dauer der Töne nicht möglich ist: EuGH Shield Mark/Kist

eines Geräusches oder Klangs:

ε EuGH Shield Mark/Kist  
 In der Anmeldung ist jedenfalls anzugeben, dass es sich um eine Klangmarke handelt, widrigenfalls die konkret eingereichte Anmeldung als Bildmarke gewertet wird:

ε EuGH Shield Mark/Kist

### detail **Riech- bzw Geruchsmarken**

- ε Auch ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, kann eine Marke sein, sofern es Gegenstand einer grafischen Darstellung, insb. mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen sein kann
- ε Das wird für Düfte verneint. Diese sind nach aktueller Rsp daher nicht markenfähig

## B. **Schutzausschließungsgründe (§ 4 MSchG)**

### 1. **Unterscheidungskraft des Zeichens**

- ε Aus der Funktion von Kennzeichen ergibt sich gleichsam von selbst als Grundvoraussetzung für ihre Schützbarkeit, dass das Zeichen in der Lage sein muss, Personen, Unternehmen, Waren oder Dienstleistungen, urheberrechtlich geschützte Werke oder Druckwerke **voneinander zu unterscheiden**:
  - ε Begründung: Kennzeichen sollen zur Individualisierung beitragen.
  - ε Diese Fähigkeit fehlt Zeichen, die von den angesprochenen Verkehrsteilnehmern nicht als Kennzeichen wahrgenommen werden, weil sie lediglich den Zweck, die Herkunft o.ä. der Ware oder DL oder den Tätigkeitsbereich des Unternehmens umschreiben.
- ε Daraus folgt:
  - ε Um Kennzeichen sein zu können, muss das Zeichen etwas Besonderes, Individuelles an sich haben, das das Zeichen **zur Unterscheidung** des bezeichneten Objekts von anderen Zeichenträgern **eignet** -> das Zeichen muss unterscheidungskräftig (zur Unterscheidung geeignet) sein.
- ε Für die Marke ist diese Voraussetzung ausdrücklich im MSchG verankert:
  - ε Vgl schon die Markendefinition des § 1 MSchG.
  - ε Im Rahmen der Ausschlussgründe für die Markenregistrierung ist dies nochmals genannt: Von der

Registrierung ausgeschlossen ist ein Zeichen, das nicht unterscheidungskräftig ist (§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG).

- ε Für die übrigen Kennzeichen gilt dies - wenngleich nicht ausdrücklich statuiert - ebenso.
- ε **Grundvoraussetzung für jeden Kennzeichenschutz ist die Unterscheidungskraft des Zeichens!**
  - ε Beachte: Dass eine Marke in das Register eingetragen wird, bedeutet nicht zwingend, dass das Zeichen auch tatsächlich schutzfähig (insb. unterscheidungskräftig) ist (es findet im Registrierungsverfahren zwar auch eine Prüfung auf die Schutzausschlussgründe statt, doch ist diese Beurteilung nicht endgültig).
  - ε Ein Kennzeichenrecht an nicht unterscheidungskräftigen Zeichen ist daher ausgeschlossen.
- ε Aber: fehlende Unterscheidungskraft kann durch Verkehrsgeltung kompensiert werden.

## 2. **Freihaltebedürfnis**

- ε Die Voraussetzung der Unterscheidungskraft wird aus allgemeinen Kennzeichenrechtsgrundsätzen gewonnen (siehe oben).
- ε Daneben tritt ein weiterer Aspekt, nämlich das **Allgemeininteresse an der Freihaltung** der Sprache.
  - ε Im Interesse freier kommerzieller Kommunikation soll es nicht möglich sein, Begriffe, die die kommerzielle Kommunikation benötigt, für einen einzelnen Gewerbetreibenden zu reservieren.
- ε Betrifft insb. beschreibende Angaben und Gattungsbezeichnungen.
- ε Im MSchG als Ausschlussgründe vertypt (vgl § 4 Abs 1 Z 4 und 5 MSchG).
- ε Dieser Ansatz überschneidet sich mit dem Aspekt der Unterscheidungskraft: Eine exakte Abgrenzung ist vielfach nicht möglich, im Ergebnis aber auch nicht erforderlich, weil ohnedies Schutzunfähigkeit vorliegt.

## 3. **Die Umschreibung schutzunfähiger Zeichen im MSchG**

- ε Das MSchG als das einzige "durchpositivierte" Kennzeichenrechtssystem listet in **§ 4** jene Zeichen auf, die einem Markenschutz grundsätzlich **nicht zugänglich** sind.
- ε Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die
  1. ausschließlich bestehen aus
    - a) aus Staatswappen, aus Staatsfahnen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen oder aus Wappen inländischer Gebietskörperschaften,

- b) aus amtlichen Prüfungs- oder Gewährzeichen, die im Inland oder nach Maßgabe einer im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Kundmachung (§ 6 Abs. 2) in einem ausländischen Staat für dieselben Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke bestimmt ist, oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingeführt sind,
  - c) aus Zeichen internationaler Organisationen, denen ein Mitgliedsland des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums als Mitglied angehört, sofern die Zeichen im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden sind. Für die Kundmachung gilt § 6 Abs. 2 letzter Satz;
2. nicht als Marke gemäß § 1 eintragungsfähig sind;
  3. keine Unterscheidungskraft haben;
  4. 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;
  5. 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;
  6. ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst 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;
  7. gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;
  8. geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen;
  9. eine geographische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Weine gekennzeichnet werden und die für Weine bestimmt sind, die diesen Ursprung nicht haben, oder durch die Spirituosen gekennzeichnet werden und die für Spirituosen bestimmt sind, die diesen Ursprung nicht haben.
- Die Z 3, 4 und 5 sind einerseits Ausdruck des Gedankens fehlender Unterscheidungskraft, andererseits verwirklichen sie die genannten Allgemeininteressen.

- ε Für Z 6 gilt ähnliches (ist aber auch Abgrenzung zum Geschmacksmusterschutz [str]).
- ε Eindeutig andere Schutzanliegen haben die Z 1, 7 und 8.

## C. Einzelfälle zu den Schutzausschließungsgründen bei Marken

- ε Maßgeblich ist immer die Beurteilung von Schutzausschließungsgründen unter Beachtung der **konkret von der Registrierung erfassten Waren oder Dienstleistungen**.
- ε "Unterscheidungskräftig" (nicht beschreibend, keine Gattungsbezeichnung, keine Z 3) sind jedenfalls sprachliche Neubildungen (= frei erfundene, keiner Sprache angehörende Zeichen, weil diese auch keinen Bedeutungsgehalt haben): sog. **absolute Fantasiewörter** (oder Fantasiewörter im engeren Sinn = ieS).
- ε Unterscheidungskräftig können aber auch sprachübliche Bezeichnungen sein, wenn sie für Waren oder DL außerhalb ihres Bedeutungszusammenhanges verwendet werden: **relative Fantasiewörter** (oder Fantasiewörter im weiteren Sinn = iwS).
- ε Ein und das selbe Zeichen kann daher für bestimmte Waren beschreibend, für andere aber unterscheidungskräftig sein:
  - ε **Klassisches Beispiel:** "Diesel" wäre für Kraftstoffe zweifelsfrei nicht schutzfähig weil im Hinblick auf diese Warengattung Gattungsbezeichnung; dagegen ist "Diesel" für Bekleidung sehr wohl schutzfähig, weil insoweit weder Gattungsbezeichnung für Hosen, Leibchen usw noch beschreibende Angabe.
- ε Bei fremdsprachigen Angaben kommt es darauf an, ob ihre Kenntnis im Prioritätszeitpunkt im Inland so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte.
- ε Das gilt auch dann, wenn es die Wortkombination in der Fremdsprache an sich nicht gibt, der Bedeutungsgehalt aber erkennbar ist .

### 1. Gattungsbezeichnungen (Z 5)

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε "Pager" für Personenrufgeräte Gattungsbezeichnung</li> <li>ε "Tabasco" bezeichnet Gewürz bzw Gewürzpflanze und ist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ε "DLC" ist int. anerkannte Abkürzung für diamond like carbon, daher keine Marken-Reg. für Rasierapparate und -</li> </ul>

<p>daher insoweit                  Gattungsbezeichnung                  "Kombucha" ist                  Gattungsbezeichnung für                  Substanz aus bestimmten                  Bakterienstämmen, mit denen                  apfelweinähnliches Getränk                  hergestellt wird</p>	<p>klingen möglich                  "BSS" ist als Abkürzung eines                  englischsprachigen                  medizinischen Fachbegriffs                  (balancend salt solution)                  Gattungsbezeichnung, daher                  keine Reg. für sterile Lösungen                  der Augenchirurgie: OPM PBI                  2005, 28 - <a href="#">BSS</a></p>
---	--

## 2. Beschreibende Angaben (Z 4)

- ⌘ Der Schutzausschließungsgrund liegt nach jüngerer Rsp vor, wenn das Zeichen **rein beschreibend** ist:
  - ⌘ Rein beschreibend ist ein Zeichen dann, wenn der **Begriffsinhalt** des Zeichens für die angesprochenen Verkehrsteilnehmer **zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen** werden kann und als beschreibender Hinweis auf die Art (o.ä.) der bezeichneten Waren oder DL verstanden werden.
  - ⌘ Kann ein Zeichen mehrdeutig aufgefasst werden, kann das Zeichen schon dann als beschreibend von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer der möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder DL bezeichnet.

### a) Beschreibung der Ware oder Dienstleistung

Grundlagen	Detail
<p><b>Nicht beschreibende Zeichen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ "Computerdokter" für EDV-Dienstleistungen (Grenzfall): OGH <a href="#">computerdokter.com</a></li> <li>⌘ "BOSS" für Herrenbekleidung (bloße Assoziation zu gehobenen Bedürfnissen): OGH ÖBI 1997, 227 - Stanford boss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ "Tiere mit Herz" für Spielzeugtiere (Stofftiere)</li> <li>⌘ In der Marke "OPUS ONE" für Wein ist schon der Teil "OPUS" unterscheidungskräftig (originelle und einprägsame Bezeichnung für Wein): OGH ecolex 2002, 444 - OPUS ONE</li> </ul>
<p><b>Beschreibende Zeichen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ "Fußball Stickeralbum" für ein Album zum Einkleben von Bildern von Fußballern</li> <li>⌘ "Simply Soda" für Mineralwässer</li> <li>⌘ "Rustikal" für Holzlasuren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ "Wiener Werkstätten" ist Hinweis auf die historische Werkstätte; Verwendung dieser Bezeichnung ohne Bezug der vertriebenen Produkte (echt oder nachgebaut) zur Wr. Werkstätte ist irreführend; Marke ist daher (?)</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>ε "Fruty" für Fruchtsäfte</li> <li>ε "Radio Tirol" für Hörfunkprogramme</li> <li>ε "Glänzer" für ein Poliermittel</li> </ul>	<p>beschreibend und es bedarf der Verkehrsgeltung: OGH ÖB1 2006/6 - Wiener Werkstätten V</p>
<p><b>Fremdsprachige Zeichen nicht beschreibend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε "THE DRIVECOMPANY" für DL einer Fahrschule nicht beschreibend: OGH ÖB1 2002/10 - DRIVECOMPANY (auch UKZ)</li> <li>ε "NEWS" für ein Magazin zu Politik, Wirtschaft, Society usw unterscheidungskräftig, weil keine im Inland sprachübliche Bezeichnung für ein solches Magazin: OGH <a href="http://sexnews.at">sexnews.at</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>˘ "ALWAYS" für Hygieneartikel</li> <li>˘ "LOCK" für Klebstoffe zu gewerblichen und industriellen Zwecken (Kenntnis nur der Grundbedeutung, nicht auch aller, insb. übertragener, Bedeutungen): OPM PBI 1994, 37</li> <li>˘ "LA LINIA" für Betonpflastersteine (lediglich Andeutung an unspez. Trend): OGH ÖB1 1999, 283 - LA LINIA/LA LINEA</li> </ul>
<p><b>Fremdsprachige Zeichen beschreibend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε "MUSIC CHANNEL" für DL eines Online-Musikangebots beschreibend: OGH ecolex 2003, 537 - MUSIC CHANNEL</li> <li>ε "Car Care" für DL "Vertrieb von Autoglas und Zubehör sowie und Reparatur" beschreibend: OGH wbl 2005, 386 - car care</li> <li>ε "Who is Who in European Art" für Druckschriften</li> <li>ε "Computer Company" für Produkte eines EDV-Unternehmens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>˘ "Aqua Pannonia" für Mineralwässer, Fruchtsäfte u.ä. nicht unterscheidungskräftig: OPM PBI 2005, 64 - Aqua Pannonia</li> <li>˘ "Pisang" für alkoholische Getränke (Pisang ist malaiisch für Banane)</li> <li>˘ "Investorworld" trotz grammatikalischem Fehler</li> <li>˘ "Nice Price" für Schallplatten (uU heute Z 3)</li> <li>˘ "Best Buy" (auch Z 3; trotz WBM)</li> </ul>
<p><b>Ungewöhnliche Wortverbindung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε Auch eine zwar ungebräuchliche Wortzusammensetzung ist nicht unterscheidungskräftig, wenn zwischen der Bedeutung der Wortfolge und der Summe ihrer Teile kein Unterschied besteht:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>˘</li> </ul>



- ε VwGH PBI 2005, 18 zu "Holiday Autos" für KI 39 "brokerage of rental cars and car rental" (als beschreibend qualifiziert)
- ε Ähnlich "Companyline" für Versicherungsdienstleistungen beschreibend (bedeutet Produktgruppe von Versicherungen für Unternehmen):
- ε EuGH GRUR 2003, 58

### Abkürzungen, Akronyme usw

- ε In der Rs *Alfred Strigl/DPMA* hat der EuGH entschieden (GRUR 2012, 616), dass eine für sich kennzeichnungskräftige Buchstabenkette **durch eine Kombination mit der ihr zu Grunde liegenden vollständigen Wortfolge beschreibenden Charakter annimmt**. Eine in dieser Weise gebildete Marke ist demnach **als Ganzes beschreibend** und daher schutzunfähig (konkret zu "Multi Markets Fund MMF" und "NAI - Der Natur-Aktien-Index")
- ε Die bisher zur Unterscheidungskraft von Buchstaben(-kombinationen) ergangene Rechtsprechung ist bei RL-konformer Auslegung nicht aufrecht zu erhalten: OGH 22.6.1999, 4 Ob 145/99y - ASP (Unterscheidungskraft für - kurz - Arbeitskleidung und DL Beratung iS Arbeitssicherheit in concreto auch bejaht)

"monkey" für Geräte zur Datenübertragung usw nicht beschreibend: Es mag sein, dass es sich um eine gekürzte Form für "mobile network key" handelt. In der Langform mag der Begriff durchaus beschreibend sein, doch ist nicht nachweisbar, dass die Abkürzung nur und ausschließlich beschreibend verwendet würde und von Dritten zur Beschreibung der bezeichneten Waren und Dienstleistungen benötigt wird. Der aus dem englischen erkennbare Bedeutungsgehalt verleiht der Bezeichnung Eigentümlichkeit, da die gängigen Bedeutungen des Worts mit den Waren/Dienstleistungen in keinem Zusammenhang stehen: BPatG 5.6.2003, 25 W (pat) 73/01 - JurPC Web-Dok 73/01

<b>Verwendung außerhalb der Wortbedeutung</b>	detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε "ET • CETERA" für Reise- und Handkoffer, Handtaschen nicht beschreibend: BA PBI 1994, 14</li> </ul>	

## **b) Geografische Bezeichnungen**

- ε Nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG sind Zeichen, die (ausschließlich) aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur **Bezeichnung der geographischen Herkunft der Ware bzw der Erbringung der Dienstleistung** dienen, von der Registrierung ausgeschlossen.
  - ε Maßgeblich ist auch hier der Zeitpunkt der Markenregistrierung.
- ε Die oben allgemein zur Unterscheidungskraft aufgezeigten Grundsätze (Phantasiewörter ieS und iwS) gelten auch für geographische Bezeichnungen.
  - ε Auch hier kommt es darauf an, ob sie im Verkehr als Herkunftsangabe aufgefasst werden.
  - ε Nur wenn das Zeichen ausschließlich oder doch so überwiegend den Charakter einer Phantasiebezeichnung hat, dass die daneben noch vorhandene geographische Bedeutung ganz zurücktritt, ist es dem markenrechtlichen Schutz zugänglich.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Wenn im Zeitpunkt der Registrierung der Marke "St. Zeno" für touristische Dienstleistungen (1970) bereits ein Ortsteil von Serfaus diese Bezeichnung getragen hat, wäre ein Markenschutz für ein dort beheimatetes Hotel ausgeschlossen, weil diesfalls für die angesprochenen Verkehrsteilnehmer der Fantasiecharakter nicht ganz zurücktritt</li> <li>ε Sollte aber 1970 nur ein Flurname "St. Zeno" bekannt gewesen sein (allenfalls auch ein Weiler bestehend aus ein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Miss Broadway" für Kosmetika nicht beschreibend</li> <li>- "Wallstreet" für Tabakwaren nicht beschreibend</li> <li>- Aber: "New Yorker" für Textilien beschreibend, weil New York als Modestadt bekannt und daher für die konkreten Waren herkunftshinweisend</li> <li>- "Aqua Pannonia" für Mineralwässer, Fruchtsäfte u.ä. nicht unterscheidungskräftig bzw schutzfähig weil herkunftshinweisend: OPM PBI 2005, 64 - Aqua Pannonia</li> </ul>

bis zwei Gehöften), wäre die 1970 gewählte Marke aus der Sicht der beteiligten Verkehrskreise keine geographische Angabe, sondern eine fantasiehafte, von einem Heiligen abgeleitete Bezeichnung. Denn die hier für die Beurteilung maßgeblichen beteiligten Verkehrskreise bestehen nicht nur aus Einheimischen, denen ein Flurname im Allgemeinen bekannt sein wird, sondern - und vor allem - auch aus in- und ausländischen Hotelgästen und nicht ortskundigen Lieferanten und Geschäftspartnern. Aus ihrer Sicht wäre von einem Überwiegen des relativen Phantasiecharakters gegenüber der - ihnen zumeist auch wohl unbekannt - Bezeichnung eines lokalen Weilers oder einer Flur auszugehen: OGH [St. Zeno](#)

**c) Namen**

<p>Grundlagen</p> <p><b>Nicht beschreibend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε "Mozart" für Nahrungs- und Genussmittel (Getränke): OPM PBI 1994, 168</li> <li>ε "Anton Bruckner" für Back- und Konditorwaren: NA PBI 1998, 64</li> </ul>	<p>Detail</p>
---	---------------

<p><b>Namen beschreibend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε "Anton Bruckner" für Schallplatten: NA PBI 1998, 64</li> </ul>	<p>detail</p>
--	---------------

**3. Fehlende Unterscheidungskraft (Z 3) allgemein**  
Allgemein gültige Kriterien

- ε Ist heute "Restgröße", weil die meisten Fälle fehlender Unterscheidungskraft schon von Z 4 und Z 5 erfasst werden.
- ε Betrifft insb. "Werbesprüche".
  - ε Ihnen mangelt die Unterscheidungskraft, wenn die Verkehrskreise im Zeichen lediglich eine übliche werbliche Anpreisung (und keinen Herkunftshinweis) sehen. Entscheidend ist, ob die VK das Zeichen als Fantasiebezeichnung auffassen.

Grundlagen	Detail
<p>ε Vgl den in der BRD zu § 8 Abs 2 Z 1 und 3 dMarkenG gebildeten <b>"Leitsatz"</b>: Allgemeinen sloganartigen Kaufaufforderungen (Werbewörtern) in englischer Sprache fehlt jedenfalls dann die Unterscheidungskraft, wenn sie im Inland nachweislich als Werbewörter verwendet werden: BPatG GRUR 1999, 170 - ADVANTAGE.</p> <p><b>Keine Unterscheidungskraft</b></p> <p>ε "Best Buy" als allgemein gehaltene werbliche Anpreisung nicht unterscheidungskräftig.</p> <p>ε "Bärliform" für Bonbons.</p> <p>ε "We make the Internet mobile" für Waren und Dienstleistungen zum Bereich "mobiles Internet" bzw mobile Kommunikation: Die Sachaussage ist zwanglos erkennbar (Wörter zählen zum englischen Grundwortschatz); kein phantasievoller Überschuss, der den Verkehr dazu veranlassen würde, in der Wortfolge einen kennzeichnenden Hinweis zu erblicken: BPatG 13.8.2002,</p>	<p>detail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· "Z" für Tabakwaren unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig: BGH GRUR 2003, 343</li> <li>· "fight4you" für Rechtsberatung (KI 42) nicht unterscheidungskräftig weil ausschl. werbliche Anpreisung: BA ÖBI 2005/71 und 72 (-)</li> <li>· "Cityservice" nicht unterscheidungskräftig: BGH GRUR 2003, 1050</li> <li>· Aus der BRD:</li> <li>· "ADVANTAGE" als nachweislich werbeüblicher sloganartiger Hinweis auf Vorteile eines Waren- oder Dienstleistungsangebots und Aufforderung, sich diesem Angebot mit Erwerbsinteresse zuzuwenden, gemäß § 8 Abs 2 Nr 3 und 1 MarkenG freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig: BPatG GRUR 1999, 170 - ADVANTAGE.</li> <li>· <b>Abgrenzung</b> zwischen Z 3 einerseits und Z 4 und 5 andererseits wird primär im konkreten Waren- oder Dienstleistungsbezug zu bilden sein: vgl zu Z 1 und 3 des § 8 Abs 2 dMarkenG BGH GRUR 1998, 465 - BONUS; aA BPatG GRUR 1999, 170 - ADVANTAGE.</li> </ul>

30 W 8pat) 222/01 = JurPC  
Web-Dok 114/2003.

### **Gegebene Unterscheidungskraft**

ε "markant" als  
Firmenschlagwort ist  
Fantasiewort iwS: OLG Wien  
ÖBI-LS 2007/73 - markant.

### **Spezielles zu Farbmarken**

- ε Der EuGH anerkennt, dass auch Farben dem Markenschutz zugänglich sind.
- ε Allerdings wird die Unterscheidungskraft sehr streng gesehen. Denn nach Ansicht des EuGH erblicken die Verbraucher in Farben nur selten ein Unterscheidungsmittel, weil sie Farbe idR als Dekoration aufassen.
- ε Daher wird (ohne Verkehrsdurchsetzung) die Unterscheidungskraft von Farben nur bejaht, wenn außergewöhnliche Umstände auf dem spezifischen Markt bestehen.
- ε Fehlt es an diesen, kommt ein Markenschutz für abstrakte Farben nur bei Verkehrsdurchsetzung in Betracht.

#### basic

- ε Besondere Umstände kommen in Betracht bei "farblosen Waren" (z.B. Strom) oder bei Waren, die typischerweise eine Grundfarbe aufweisen und nicht diese Grundfarbe geschützt werden soll ("weiße Ware"). Ebenso bei Dienstleistungen, sofern nicht Symbolfarben (z.B. grün für ökologische Dienstleistungen; hier könnte auch beschreibender Charakter angenommen werden) geschützt werden sollen (vgl *Ströbele/Hacker*, Markengesetz § 8 Rz 164).

#### detail

- **Zur Verkehrsdurchsetzung:**
- Ein Durchsetzungsgrad von 50% auf einem sehr engen Warengbiet (Tapetenkleister) reicht aus, um die Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke (**LILA PANTONE 258**) zu bejahen, wenn weitere Umstände hinzukommen, insb. eine überragende Marktstellung (Marktanteil zwischen 59 und 71% in einem Zeitraum von 10 Jahren); BPatG 9.12.2008, 33 W [pat] 57/07.

## **4. Besondere Kriterien für Formmarken**

- ε § 4 Abs 1 Z 6 MSchG:

- ε Formmarken sind von der Registrierung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich
  - ε aus der Form bestehen, die durch die **Art der Ware selbst bedingt** ist, oder
  - ε aus der Form der Ware, die zur **Herstellung einer technischen Wirkung** erforderlich ist, oder
  - ε aus der Form, die der **Ware einen wesentlichen Wert** verleiht.

Grundlagen	Detail
<p><b>Schutzfähigkeit bejaht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε Schutzfähigkeit zumindest vom Amt angenommen: <a href="#">Goldhase</a></li> <li>ε Schutzfähigkeit bejaht für die Form der Vöslauer-Flasche: OGH <a href="#">Juvina-Flasche</a> (die konkrete Form ist insb. nicht technisch bedingt)</li> <li>ε Beispiel für eine im Verkehr durchgesetzte Formmarke: BPatG <a href="#">Fahrzeugkarosserie</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Auch die Verpackung kann "Form der Ware" sein, z.B. bei Mineralwässern, bei Waschmitteln usw (wenn die Ware keine bestimmte Verpackungsform verlangt): vgl EuGH <a href="#">Waschmittelflasche</a>; OGH <a href="#">Juvina-Flasche</a></li> </ul>
<p><b>Schutzfähigkeit verneint</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε Schutzfähigkeit verneint für die Corona-Flasche iVm Positionierung der Zitrone für "Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer, Fruchtsäfte" und "Restaurants, Bars, Snackbars": EuGH <a href="#">Corona</a></li> <li>ε Ebenso für die Gestaltung von BIC-Feuerzeugen: EuG <a href="#">Bic</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Keine Unterscheidungskraft einer üblich gestalteten Waschmittelverpackung: vgl EuGH <a href="#">Waschmittelflasche</a></li> <li>· Der Almdudler-Flasche wurde die Registrierung als Gemeinschaftsmarke verweigert: <a href="#">ORF-Artikel</a></li> </ul>

## 5. **Sonstige Schutzausschließungsgründe**

**a) Staatswappen, Staatsfahnen, staatliche Hoheitszeichen, Wappen incl. Gebietskörperschaften; amtliche Prüf- und Gewährzeichen; Zeichen int. Organisationen (§ 4 Abs 1 Z 1)**

**b) Fehlende Eintragungsfähigkeit als Marke iSd § 1 (§ 4 Abs 1 Z 2)**

- ε Betrifft insb. die mangelnde grafische Darstellbarkeit.
- ε UU auch das Fehlen jeder Unterscheidungskraft iSd § 1 (sog. fehlende abstrakte Unterscheidungskraft).

**c) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten**

**Sitten (§ 4 Abs 1 Z 7)****d) Irreführung (§ 4 Abs 1 Z 8)**

- ε Von der Registrierung ausgeschlossen sind Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder DL zu täuschen.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε "York" für Textilien aus BRD irreführend, weil in New York "Textilien" besonderer Qualität hergestellt werden: BA PBI 1986, 145</li> <li>ε "Egger Bier" für Bier aus NÖ irreführend (Egg liegt in Vorarlberg): OPM ÖBI 1988, 38</li> <li>ε OGH <u>Karadeniz</u> ("Karadeniz" ist türkisch für "Schwarzes Meer"; irreführend, weil mit Marke Tee bezeichnet wurde, der tatsächlich aus Ceylon [= heute Sri Lanka] stammte)</li> <li>ε "Alaska Boy" für alkoholfreie Getränke aus der BRD nicht irreführend: BA ÖBI 1984, 90</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Zeichenteil "Mc" macht die Marke "Mc.Clean" nicht irreführend: OPM <u>Mc.Clean</u></li> <li>"Anton Bruckner" für Back- und Konditorwaren nicht irreführend: NA PBI 1998, 64</li> </ul>

**e) Aufnahme unrichtiger geografischer Angaben für Weine oder Spirituosen (§ 4 Abs 1 Z 9)****C. Kompensation fehlender Unterscheidungskraft, Beseitigung des Mangels des beschreibenden Charakters, der Gattungsbezeichnung usw?**

- ε Unterscheidungskraft reicht grundsätzlich bei allen Zeichen für den Kennzeichenschutz aus (Ausnahme: Ausstattung), einer besonderen Bekanntheit des Zeichens im Verkehr bedarf es nicht.
- ε Wenn aber Unterscheidungskraft - wegen obiger Grundsätze - an sich fehlt (Mangel an ursprünglicher Unterscheidungskraft), kann dieser Mangel dadurch **überwunden** werden, dass das Zeichen infolge seiner - entsprechend massiven - tatsächlichen Verwendung in den beteiligten Verkehrskreisen als Hinweis auf das Unternehmen gilt, d.h. "bekannt" (nicht im Sinn des § 10

Abs 2 MSchG) geworden ist.

- z Das Zeichen hat dann Verkehrsgeltung erworben.
  - z **Die Verkehrsgeltung substituiert den Mangel an ursprünglicher Unterscheidungskraft.** Überdies kann Verkehrsgeltung die Eintragungshindernisse des § 4 Abs 1 Z 4 und 5 MSchG "heilen".
- z Die **Bedeutung der Verkehrsgeltung** ist eine doppelte:
  - z Der **Ausstattungsschutz entsteht** erst mit Erreichung von Verkehrsgeltung (§ 9 Abs 3 UWG).
  - z Ist ein Zeichen an sich (von Haus aus) nicht unterscheidungskräftig, beschreibend oder eine Gattungsbezeichnung ist es aus dargelegten Gründen als Marke nicht schutzfähig. Wenn für das Zeichen aber Verkehrsgeltung erlangt wurde, sind die genannten **Schutzhindernisse überwunden** und das Zeichen ist als Marke schutzfähig (Achtung: Verkehrsgeltung ersetzt nicht die sonstigen Schutzvoraussetzungen, z.B. die Registrierung).
- z Es reicht, wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sieht
- z **Überragende Verkehrsbekanntheit** iSd § 10 Abs 2 MSchG ist aber nicht gefordert

## IV. Voraussetzungen der Schützbarkeit von anderen Kennzeichen als Marken

### A. Einleitung

- z Die sonstigen Kennzeichensysteme kennen keine dem MSchG vergleichbare ausdifferenzierte Auflistung von Schutzausschließungsgründen.
- z Gleichwohl hat man seit jeher aus der Funktion von Kennzeichen abgeleitet, dass für einen Kennzeichenschutz nur ein Zeichen in Betracht kommt, das unterscheidungskräftig ist (was insb. verneint wurde und wird, wenn es sich bei dem Zeichen um eine Gattungsbezeichnung handelt oder es beschreibend ist).
- z **Daher sind auch für die übrigen Kennzeichen letztlich die selben Grundsätze maßgeblich, wie sie sich in den Z 3 bis 5 des § 4 MSchG finden** (vgl OLG Wien ÖBI-LS 2007/70 - markant), lediglich für den Titelschutz gelten zT abweichende Kriterien.
- z Ein Unternehmenskennzeichen ist **rein beschreibend, wenn der Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden kann und dieser als beschreibender**



## Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden wird.

- Enthält demgegenüber das Zeichen bloße Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne den Tätigkeitsbereich konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend.

## B. Einzelfälle

### 1. Firma, Firmenschlagwort, Unternehmensbezeichnung, Vereinsname (& Schlagwort) usw

- Auch die schlagwortartige Abkürzung einer Firma (Firmenschlagwort) kann geschützt sein, wenn sie als solche zur Kennzeichnung des Unternehmens gebraucht wird und entweder selbst unterscheidungskräftig ist oder als firmenmäßiger Hinweis Verkehrsgeltung erlangt hat.
- Ein Firmenschlagwort kann selbst dann geschützt sein, wenn die Firma in ihrem vollen Wortlaut - z.B. wegen des beschreibenden Charakters - nicht schutzfähig wäre.
- Grundsätze für den Schutz von Firmen gelten auch für den Schutz von Vereinsnamen und Schlagworten aus diesen.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmenschlagwort "powerfoods" eines Dosenfüllwerks (Entwicklung und Abfüllung von Energydrinks, Wellnessgetränken und Bier; keine Kraftnahrungsprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel) unterscheidungskräftig: OGH wbl 2005, 387 - powerfoods</li> <li>Firmenschlagwort (auch Marke) "Vital Hotel" für Wellnesshotel grundsätzlich beschreibend und nur bei VKGelt geschützt: OGH <a href="#">Vital Hotel</a></li> <li>nicht prot. "Firma" (UKZ) : "Computerdokter" für EDV-Unternehmen unterscheidungskräftig (Grenzfall): OGH <a href="#">computerdokter.com</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmenschlagwort; Abkürzung: "GFB &amp; Partner": GFB lässt nicht zwingend auf den nicht unmittelbar nachfolgenden Firmenteil "Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Beratung" schließen; könnte auch Abkürzung aus Gesellschafternamen sein; weitere Überlegungen erforderlich, daher Untkraft gegeben: OGH wbl 2005, 388 - GFB.</li> <li>Unternehmenskennzeichen: Die Bezeichnung "DJShop" für ein Unternehmen, welches Tonträger und technische Geräte zur Musikwiedergabe verkauft, ist rein beschreibend (DJ's benötigen diese G; zwanglos), beklagt war offenbar <a href="#">www.djshop.at</a>: OGH wbl 2004, 97 - djshop.at.</li> </ul>

- ε nicht prot. "Firma" (UKZ): "Car Care" für Vertrieb von Autoglas und Zubehör, Splitt- und Sonnenschutzfolien u.ä. und Reparatur nicht unterscheidungskräftig: OGH wbl 2005, 386 - car care
- ε Etablissementsbezeichnung "Dorf Alm" für ein rustikal eingerichtetes Restaurant in einer Fremdenverkehrsgemeinde nicht beschreibend und daher kennzeichnungskräftig (auch kein schwaches Zeichen; zum örtlichen Schutzbereich unten): OGH Dorf Alm
- ε Verein: "AKV" als Schlagwort des Vereinsnamens (Alpenländischer Kreditorenverband) für Tätigkeiten eines Kreditorenverbandes unterscheidungskräftig (aber Andeut. VkGelt): OGH ÖBl 2005, 166 - [AKV](#)
- ε Verein: "Österreichische Initiative gegen Krebs" für einen eben dieses Ziel verfolgenden Verein nicht unterscheidungskräftig: OGH wbl 1998, 100 - Österreichische Initiative gegen Krebs

## 2. ***Nicht reg. Warenzeichen , Ausstattung***

- ε Schutz entsteht mit Verkehrsgeltung.
- ε Der Grad der zu erreichenden Verkehrsgeltung ist abhängig vom bestehenden Freihaltebedürfnis.

## 3. ***Titel***

- ε Gem. **§ 80 UrhG** sind der Titel und die sonstige Bezeichnung eines Werkes der Literatur oder Kunst und die äußere Ausstattung von Werkstücken gegen verwechslungsfähigen Gebrauch geschützt:
  - ε Das Werk muss bloß schutzfähig sein; der Schutz gilt

auch noch nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist.

- ε **§ 9 Abs 1 UWG** schützt die besondere Bezeichnung von Druckwerken ebenfalls gegen verwechslungsfähigen Gebrauch.
- ε Schutz entsteht idR (wenn der Titel unterscheidungskräftig ist) mit Ingebrauchnahme.
- ε Voraussetzung ist die Unterscheidungskraft des Titels, andernfalls kommt ein Kennzeichenschutz nur bei Verkehrsgeltung in Betracht.
  - ε **Die Bezeichnung des Druckwerks muss etwas Besonderes, Individuelles an sich haben und darf sich nicht auf die bloße Angaben des Inhalts oder des Gebiets, auf das es sich bezieht, beschränken.**
- ε Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft gelten zunächst die gleichen Grundsätze wie bei Marken, insb. bei Zeitungen und Zeitschriften ist die Rsp aber zT großzügig.
- ε Hinweis: Ist das Kennzeichnungsobjekt weder Werk iSd UrhG noch Druckschrift ist Schutz nach § 9 Abs 3 UWG denkbar: OGH ÖBI 1995, 281 - Hit auf Hit.

Grundlagen	Detail
<p><b>Unterscheidungskräftig sind</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε "Heimat" für eine Regionalbeilage einer Tageszeitung: Worte, deren Verwendung als Titel einer Zeitschrift ungewöhnlich ist oder metaphorisch geschieht, sind von Natur aus unterscheidungskräftig; das ist für den Beilagentitel "Heimat" der Fall: OGH <a href="#">Heimat/meine Heimat</a></li> <li>ε Durch eine vom gewöhnlichen Sprachgebrauch abweichende Benützung kann auch ein Wort der Umgangssprache Unterscheidungskraft erlangen: Die Bezeichnung "GO" für eine Zeitschrift, die halbjährlich erscheint und sich als Fahrschulmagazin va. an Fahrschüler und Fahranfänger wendet, ist daher ausreichend</li> </ul>	

<p>unterscheidungskräftig ("go" ist zwar bekanntes Wort der englischen Sprache, ist aber für die konkrete Zeitschrift nicht beschreibend): OGH ÖBl 1998, 256 - <a href="#">GO</a>; OGH ÖBl 2004, 78 - <a href="#">gotv</a></p>	
<p><b>Nicht unterscheidungskräftig</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε "Adreßbuch für Österreich" für ein Adressenverzeichnis: OGH SZ 23/28 - Adreßbuch für Österreich.</li> <li>ε "Who's Who in Germany" für eine Prominentenzyklopädie: OGH ÖBl 1986, 97 - Who's Who.</li> <li>ε "Österreichischer Juristenkalender": OGH MR 1995, 188 - Österreichischer Juristenkalender.</li> </ul>	<p>detail</p> <p>"Steuerprofi" für eine Steuerinformationsprogramm: OGH wbl 2001/163 - steuerprofi.at.</p>

## V. Der Schutzbereich von Kennzeichen am Beispiel von Marken

- ε Der Wert eines Kennzeichenrechts muss sich in der gesetzlichen **Ausgestaltung des Schutzbereiches** beweisen.
- ε Je nach Reichweite des Schutzbereiches kann sich der Inhaber eines Kennzeichenrechts gegen "Annäherung" durch Dritte zur Wehr setzen.
- ε Der Schutzbereich von Kennzeichenrechten **steht nicht abstrakt fest, sondern bedarf gesetzlicher Definition**. Lediglich für registrierte Marken wird der Schutzbereich heute vom MSchG sehr genau determiniert, während die übrigen Kennzeichenrechtssysteme eine eher weite Umschreibung wählen, die durch die Rsp zu konkretisieren und insb. auch wettbewerbsrechtlich abzusichern war.
- ε **Überblick über die Schutzbereichsumschreibung für Marken:**
  - ε Klassisches Anliegen von Kennzeichenrechten ist der Schutz vor Verwechslungen. Daher bestimmt das MSchG, dass Marken insb. davor geschützt sind, dass sie von einem Dritten in verwechslungsfähiger Weise in Gebrauch genommen werden: **Schutz vor**

**verwechslungsfähigem Gebrauch durch Dritte** (§ 10 Abs 1 Z 2 MSchG).

- ε Die Praxis hat gezeigt, dass in Sonderkonstellationen ein bloßer Verwehlungsschutz nicht ausreicht. Das betrifft insb. den Schutz gegen unzulässige Parallelimporte (weil Originalware nicht mit sich selbst verwechselt werden kann). Das MSchG hat daher - gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben entsprechend - neben den Verwehlungsschutz den "**Identitätsschutz**" gestellt: Doppelidentität (§ 10 Abs 1 Z 1 MSchG).
- ε Bedeutsamer ist, dass mit Kennzeichen über ihre Individualisierungsfunktion auch ein besonderer Ruf verbunden sein kann. Dies erkennend hat der Gesetzgeber nunmehr für Marken ausdrücklich angeordnet, dass Marken, die einen besonderen Ruf erworben haben (sog. bekannte Marken), auch gegen Ausbeutung oder Beeinträchtigung ihres Rufes geschützt sind (§ 10 Abs 2 MSchG): **Schutz vor Rufausbeutung und -beeinträchtigung**.
- ε Die **übrigen Kennzeichenrechte** kennen eine in diesem Sinn ausdifferenzierte Gestaltung des Schutzbereiches nicht:
  - ε Aus dem Grundanliegen der Kennzeichenrechte folgt aber, dass auch die übrigen Kennzeichen jedenfalls gegen verwechslungsfähigen Gebrauch geschützt werden müssen. Das ist auch gesetzlich jeweils angeordnet: § 9 Abs 1 UWG; § 80 UrhG.
  - ε Einen positivierten Schutz des Rufes kennen die übrigen Kennzeichensysteme aber nicht. Die Rsp hat ein inhaltsgleiches Ergebnis aus § 1 UWG hergeleitet und etabliert, dass die Ausbeutung des Rufes eines bekannten Kennzeichens (Ausbeutung des guten Rufes anderer Zeichen als Marken) sittenwidrig ist.
  - ε Einen dem Identitätsschutz entsprechenden Schutz kennen die übrigen Kennzeichensysteme aber nicht.
- ε Aus diversen Gründen etwas abweichend ist der **Schutzbereich des Namens** festgelegt. Der Name ist gegen jeden Gebrauch geschützt, der **berechtigte Interessen** des Namensträgers beeinträchtigt (§ 43 ABGB). Verwechslungsfähiger Namensgebrauch ist aber ein Fall eines interessenbeeinträchtigenden Gebrauchs.

#### **Exkurs zur Funktionenlehre:**

- ε Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware zu garantieren, indem sie ihm

ermöglicht, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden

- ε Die Marke muss daher Gewähr dafür bieten, dass alle Waren, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (OGH ecolex 2002, 444 - OPUS ONE unter Hinweis auf EuGH GRUR Int. 1994, 614 - Ideal Standard II; EuGH ÖBI 1999, 105 - Cannon/Canon)
- ε Daraus lässt sich unmittelbar ableiten, dass eine Marke gegen verwechslungsfähigen Gebrauch geschützt sein muss, weil jede verwechslungsg geeignete Verwendung durch Dritte eben diese Herkunftsfunktion stört, indem das Publikum annehmen wird (kann), dass entgegen den wahren Verhältnissen beide Waren (DL) aus dem selben Unternehmen stammen

## A. Doppelidentität (§ 10 Abs 1 Z 1 MSchG)

- ε § 10 Abs 1 Z 1 MSchG:
  - ε Vorbehaltlich der Wahrung älterer Rechte gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im **geschäftlichen Verkehr**
  - ε ein mit der **Marke gleiches Zeichen**
  - ε **für Waren oder Dienstleistungen** zu benutzen (§ 10a), die **mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen** ist.
- ε Das Markenrecht gewährt daher zunächst Schutz davor, dass jemand die Marke in identer Form für idente Waren oder Dienstleistungen verwendet (deswegen Doppelidentität).
- ε Liegen diese Kriterien vor, ist die Verwechslungsgefahr nicht zu prüfen!
- ε **Anwendungsfälle** in der Praxis sind selten:
  - ε Hauptanwendungsbereich sind Parallelimporte (str), bei denen die Voraussetzungen der Erschöpfung nicht gegeben sind (nach öRsp lag hier Verwechslungsgefahr nicht vor, weil die Marke nicht "mit sich selbst" verwechselt werden kann).
  - ε Auch Markenpiraterie und
  - ε offene Markenkopien (das sind als Repliken ausgegebene Kopien der Originalware).
- ε EuGH:
  - ε Ein Zeichen ist mit einer Marke identisch,
  - ε wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden,
  - ε oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind,

dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgegen können: EuGH 20.3.2003, Rs C-291/00 - LTJ Diffusion SA/ Sadas Vertbaudet SA = ÖBI 2003, 295 - Arthur.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Die Identität nur in Teilen der gegenüberstehenden Zeichen reicht nicht, um den Tatbestand des § 10 Abs 1 Z 1 MSchG zu erfüllen. Die Marke "Opus Dora" (Bekl) ist mit der Marke "OPUS ONE" (KI) nicht ident (aber verwechslungsfähig; siehe unten): OGH ecolex 2002, 444 - OPUS ONE.</li> </ul>	

## B. Verwechslungsschutz

### 1. Arten der Verwechslungsgefahr

- ε Kern des Schutzes von Kennzeichenrechten ist nach wie vor der Schutz vor verwechslungsfähigem Kennzeichengebrauch durch Dritte.
- ε Gilt für alle Kennzeichen.
- ε Verwechslungsgefahr liegt zunächst dann vor, wenn infolge der Ähnlichkeit der Kennzeichnungen das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus dem selben Unternehmen stammen.
- ε Das nennt man **Verwechslungsgefahr im engeren Sinn**, die in zwei Varianten vorkommt:
  - ε **Unmittelbare Verwechslungsgefahr:** 2 Zeichen erwecken infolge ihrer Ähnlichkeit den irrigen Eindruck, es handle sich um das selbe Zeichen und die bezeichneten Gegenstände stammen aus dem selben Unternehmen.
  - ε Unmittelbare Verwechslungsgefahr ist praktisch eher selten.

- ε Zwischen der Marke "LA LINIA" und dem Zeichen "LA LINEA" (beides für Betonpflastersteine) besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr: OGH ÖBI 1999, 283 - LA LINIA/LA LINEA

- ε **Mittelbare Verwechslungsgefahr:** Die Zeichen werden aufgrund ihrer Unterschiede zwar auseinandergelassen,

die beteiligten Verkehrskreise empfinden aber das jüngere Zeichen als bloße Abwandlung des Älteren, weshalb auf eine gemeinsame Herkunft der Marke geschlossen wird.

⊃ IdR bei Vermutung von Serienzeichen.

Grundlagen zur mittelbaren Verwechslungsgefahr	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊃ Möglich bei gemeinsamem Wortstamm</li> <li>⊃ Deshalb VwGF zwischen "McChinese" und diversen Mc Donalds-Marken ("McChicken", "McRIB", McMUFFIN", "BIG MÄC" usw); Krit. eines Serienzeichens: OPM PBI 1994, 27 - <a href="#">Mc Chinese</a></li> <li>⊃ Aber nicht immer: "Mc" ist kein Serienzeichen von Mc Donalds außerhalb der Nahrungsmittelbranche; Unterschiede schließen mittelbare VwGF (u. auch iwS) aus: OPM <a href="#">Mc Cruise</a></li> <li>⊃ Möglich auch bei gemeinsamem Sinngehalt: "Playboy" vs. "Playmen": OPM PBI 1990, 157</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊃ Zwischen der für die KI mit VKGelt reg. ÖM (Wort) 103 094 "Miss Austria" für die KI 42 (Veranstaltung von Schönheitskonkurrenzen und Miss Wahlen) und dem von der Bekl verwendeten Zeichen "Miss Fitness Austria" (ebenfalls für eine Art Miss Wahl) besteht keine (mittelbare oder iwS) VwGF, weil schwaches Zeichen, das nicht unverändert übernommen wurde: OGH ÖBI 1996, 93 - Miss Fitness Austria</li> </ul>

⊃ Verwechslungsgefahr liegt aber auch dann vor, wenn das Publikum infolge der Ähnlichkeit der Kennzeichnungen glaubt, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen zwar aus unterschiedlichen Unternehmen stammen, aber annimmt, dass die Unternehmen wirtschaftlich miteinander verbunden sind.

⊃ Nennt man **Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn**.

⊃ Auffanggröße und gleichzeitig größte praktische Bedeutung.

## 2. ***Einzelfälle zur Verwechslungsgefahr***

### **a) Die Beurteilungskriterien**

⊃ Für die VwGF gilt ein gemeinschaftsweit einheitlicher Maßstab.

⊃ **Umfassende Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls**, insb. Ähnlichkeit der Marken, deren Kennzeichnungskraft und Bekanntheitsgrad, Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder DL.



- ε Die Verwechslungsgefahr ist anhand der **Wechselwirkung** der einzelnen Momente zu beurteilen. Ein geringer Abstand der Marken kann bei selbst bei größerem Abstand der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen die Verwechslungsgefahr begründen. Andererseits ist bei Warenidentität ein deutlicher Abstand der Zeichen gefordert (**bewegliches System**).
- ε Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die Zeichen nicht in ihre Bestandteile zu zergliedern. Es kommt auf eine **Gesamtbetrachtung** an.
- ε Beurteilungskriterien bei Wortmarken sind Wortbild, Wortklang und Wortbedeutung.
- ε Setzt sich ein Zeichen aus mehreren Bestandteilen zusammen, tritt in der Regel ein Zeichenteil bestimmend hervor. Er prägt den Gesamteindruck.
- ε Bei Wort-Bild-Marken wird der Gesamteindruck regelmäßig durch den Wortbestandteil geprägt.
- ε Die Übernahme eines Zeichenteiles kann für sich die Verwechslungsgefahr begründen, wenn der Teil alleine schutzfähig ist.
- ε Zusätze von untergeordneter oder fehlender Unterscheidungskraft beseitigen die Verwechslungsgefahr nicht.
- ε Der Grad an Unterscheidungskraft eines Zeichens bestimmt auch seinen Schutzbereich. Bei schwach unterscheidungskräftigen Zeichen schließen schon geringfügige Unterschiede die Verwechslungsgefahr aus.

## **b) Anwendung**

- ε **Leitsatz 1: Kriterien der Verwechslungsgefahr sind Wortbild, Wortklang und Wortbedeutung.**
  - ε Nach österreichischer Rsp ist Verwechslungsgefahr idR schon dann gegeben, wenn sie durch die Übereinstimmung in einem Element begründet ist.
  - ε Der EuGH scheint hier etwas restriktiver: Es sind die einzelnen Momente und ihre Bedeutung unter Beachtung der Vermarktungsbedingungen zu bewerten. Dass Zeichenähnlichkeit nach einem der drei Aspekte gegeben ist begründet noch nicht zwangsläufig Verwechslungsgefahr.

Grundlagen	Detail
ε OPM <a href="#">Seven Up</a> (-)	-

- ε **Leitsatz 2: Maßgeblich ist eine Gesamtbetrachtung, die die**

## Zeichenähnlichkeit, die Nähe der bezeichneten Waren oder DL und die Branchenbedeutung berücksichtigt.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Gesamtbetrachtung; bew.</li> <li>System: OGH <a href="#">Shark</a> (-)</li> <li>ε Gesamtbetrachtung: OGH</li> <li><a href="#">Kleiner Feigling</a> (+)</li> </ul>	

- ε **Leitsatz 3: Als Folge des beweglichen Systems ist bei Warenidentität und hochgradiger Warenähnlichkeit ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich, als dies bei einem größeren Warenabstand der Fall ist.**

**Ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt.**

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε "OPUS ONE" (KI) vs. "Opus Dora", beide für Rotwein (allerdings gänzlich unterschiedlicher Qualitätsklassen): Bei der hier gegebenen Warenidentität und der Übereinstimmung beider Marken in ihrem prägenden ersten Markenteil "OPUS" liegt iSe Gesamtbetrachtung VwGF vor: OGH eclex 2002, 444 - OPUS ONE</li> <li>ε Gesamtbetrachtung, durchgreifende Verschiedenheit von W und DL, kein naheliegendes Ausdehnungsinteresse: OGH <a href="#">AVL</a> (-)</li> <li>ε Ausdehnungsinteresse (Diversifizierung): OGH 4 Ob 2138/96g CA Ferntouristik (+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeichenunähnlichkeit, Verschiedenheit der Waren bzw DL: OPM <a href="#">Mc Cruise</a> (-)</li> <li>- Exkurs zur Beurteilung der Warenähnlichkeit <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei der Prüfung der Warengleichartigkeit ist bei eingetragenen Marken das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen maßgeblich. Die im Warenverzeichnis verwendeten Gattungsbezeichnungen sind entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch und objektiven Verkehrsverständnis auszulegen. Im Übrigen ist anhand objektiver, auf die Waren selbst bezogener Kriterien zu beurteilen, ob die Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind. Als relevante Faktoren kommen dabei insbesondere die Gemeinsamkeit der Waren nach ihrer stofflichen Beschaffenheit, ihrem Verwendungszweck, ihrer Vertriebsstätte und Nutzung</li> </ul> </li> </ul>

	<p>sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren in Betracht; OGH OPUS ONE mwN</p> <p>- Ob das Produktmarketing im Rahmen dieser Beurteilung ein maßgeblicher Faktor ist, ist str; Nw bei OGH OPUS ONE</p>
--	--

**Leitsatz 4: Auf den Gesamteindruck für die angesprochenen Verkehrsteilnehmer kommt es an.**

Grundlagen	Detail
<p>Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Aufmerksamkeit, Urteilsfähigkeit und Fachkenntnis der im Einzelfall beteiligten Verkehrskreise abzustellen; maßgeblich ist der Gesamteindruck, den ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise bei flüchtiger Wahrnehmung empfängt: OGH <a href="#">Lumina</a> mwN</p> <p>Es ist der Umstand zu berücksichtigen, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet: OGH <a href="#">Lumina</a> mwN</p>	<p>Nach Charakter und Erscheinungsbild werden nicht gänzlich unterschiedliche Abnehmer angesprochen; Zeichen als naheliegende Ergänzung (OGH!) für Erweiterung der Produktpalette: OGH <a href="#">sexnews.at</a> (+)</p>

**Leitsatz 5: Tritt ein Markenbestandteil bestimmend hervor, ist insb. dieser relevant.**

Grundlagen	Detail
<p>"OPUS ONE" (KI) vs. "Opus Dora", beide für Rotwein (allerdings gänzlich unterschiedlicher Qualitätsklassen): Der Gesamteindruck wird vom für</p>	<p>Kein bestimmender Wortteil vorhanden, Grafik "unbeachtlich": OPM <a href="#">Seven Up</a> (-)</p> <p>WM "DIALOG" vs. WBM "SM-DIALOG": Der Wortteil ist so</p>

sich unterscheidungskräftigen ersten Markenteil "OPUS" gebildet, während das nachgestellte Zahlwort uu lediglich als Differenzierungsmerkmal innerhalb eines einheitlichen Zeichenstamms (opus one, opus two usw) aufgefasst wird. Aufgrund der Warenidentität und der Übereinstimmung im prägenden Teil besteht in Summe VwGF: OGH ecolex 2002, 444 - OPUS ONE

• Dominanz des Wortteiles bei Bildmarken: OGH [Lumina](#) (+); OGH [Zorr](#) (~)

• Ein Bestandteil prägt den Gesamteindruck, wenn die übrigen Elemente in der Wahrnehmung oder Erinnerung der Durchschnittsteilnehmer in den Hintergrund treten. Neben einem originär kennzeichnungsgerechten Bestandteil kommt einem schutzunfähigen Bestandteil im Allgemeinen keine für den Gesamteindruck beachtliche Bedeutung zu; BPatG GRUR 2014, 671 - DSA/BSA. Dies ist auch der Fall, wenn der schutzunfähige Bestandteil die "Erklärung" des originär kennzeichnungsgerechten Bestandteils (Akronyms) ist (konkret "DSA - Deutsche Sportmanagementakademie").

lange beachtlich, als die bildhafte Ausgestaltung eines Zeichens nicht so charakteristisch ist, dass sie von den beteiligten Verkehrskreisen als das Wesentliche aufgefasst wird: OPM PBI 1994, 39 - [SM-DIALOG](#) (deswegen ist der Bildteil hier unbeachtlich, zur VwGF unten LS 6)

"St. Zeno" vs. "Aparthotel terrazeno" bzw "Aparthotel Terra-Zeno", beide für Hotels in der selben Gemeinde: In der Marke "St. Zeno" tritt der Teil "Zeno" bestimmend hervor und prägt die Marke; der im Zeichen der Bekl enthaltene Zusatz "terra" trägt zur Abgrenzung nicht wesentlich bei (weil er auch als beschreibender Hinweis auf ihr terrassenförmig angelegtes Hotel verstanden werden kann); gleiches gilt für die beschreibenden Angaben "Kinderhotel" bzw "Aparthotel". Daher besteht bei gegebener DL-Identität VwGF zwischen der Marke "St. Zeno" (KL) und dem Zeichen "Aparthotel terrazeno" bzw "Aparthotel Terra-Zeno": OGH [St. Zeno](#)

• **Leitsatz 6: Die gänzliche Aufnahme einer Marke in ein anderes Zeichen begründet idR VwGF, sofern nicht die ältere Marke innerhalb des jüngeren Zeichens nur eine untergeordnete Rolle spielt und gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens prägen, deutlich in den Hintergrund tritt.**

Grundlagen	Detail
<p>ε Die für Herrenbekleidung reg. Marke "BOSS" ist normal kennzeichnungskräftig und tritt in "Stanford boss" weder bildlich, noch klanglich noch im Bedeutungsgehalt in den Hintergrund; "Stanford" alleine prägt nicht (VwGF): OGH ÖBl 1997, 227 - Stanford boss (+)</p>	<p>· Zusätze "Piazza", "Urbano" zu "LA LINEA" (KL: "LA LINIA") usw beseitigen VwGF nicht (weil bloß Eindruck der Spezifizierung): OGH ÖBl 1999, 283 - LA LINIA/LA LINEA (+)</p> <p>· "DIALOG" (WM) vs. "SM-DIALOG" (WBM): Ist der Zusatz aber selbst schwach (hier "SM") und tritt er daher im jüngeren Zeichen (hier "SM-Dialog") nicht beherrschend hervor, begründet bei gegebener (zumindest) DL-Ähnlichkeit die vollständige Aufnahme der älteren Marken in das jüngere Zeichen (hier Marke) VwGF: OPM PBl 1994, 39 - <a href="#">SM-DIALOG</a></p> <p>· Das gilt auch, wenn die ältere Marke in ein "jüngeres" Inserat integriert wird, bei welchem die Marke in den Hintergrund tritt: OGH <a href="#">Swiss Post</a></p>

- ε **Leitsatz 7: Bei Übereinstimmung bloß in schwach kennzeichnungskräftigen Teilen beseitigen schon relativ geringe Abweichungen die VwGF; maßgeblich ist regelmäßig der Gesamteindruck.**

Grundlagen	Detail
<p>ε OGH <a href="#">summerjam.at</a></p> <p>ε OPM <a href="#">Mc.Clean</a></p>	<p>· "DIALOG" (WM) vs. "SM-DIALOG" (WBM): Das gilt aber nicht, wenn der Zusatz selbst schwach (hier "SM") ist und er daher im jüngeren Zeichen (hier "SM-Dialog") nicht beherrschend hervortritt, weshalb im konkreten Fall bei gegebener (zumindest) DL-Ähnlichkeit die vollständige Aufnahme der älteren Marken in das jüngere Zeichen (hier Marke) VwGF begründet: OPM PBl 1994, 39 - <a href="#">SM-DIALOG</a></p>

- ε **Leitsatz 8: Die Übereinstimmung in schutzunfähigen Teilen begründet keine Markenverletzung.**

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Bloße Übernahmenschutzunfähiger Teile: OGH <a href="#">resch &amp; frisch</a> (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vgl auch Marke "AntiVir" vs. Produktaufmachung "AntiVirus": BGH - AntiVir/AntiVirus JurPC Web-Dok. 294/2003</li> </ul>

ε **Leitsatz 9: Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit.**

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Bloße Übernahmenschutzunfähiger Teile: OGH <a href="#">resch &amp; frisch</a> (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Die Warenklasseneinteilung dient in erster Linie fiskalischen Zwecken; sie ist aber bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit bzw -ähnlichkeit nicht völlig außer Acht zu lassen: NA 9.9.1992, Nm 16/91 -PBI 1993, 129.</li> </ul>

ε **Leitsatz 10: Je bekannter eine Marke, desto größer ist ihr Schutzbereich.**

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Wenn es zutrifft, dass Kl großen Marktanteil und besondere Verbreitung hat und intensive Benützung und Werbung usw vorgenommen wurde, beseitigt selbst die eindeutige Assoziation des Bekl-Zeichens (abw. Sinngehalt) wg. Warenidentität, geringer Aufmerksamkeit beim Kauf von Gasfeuerzeugen und der Identität von Wortbild und -klang VwGF iwS nicht: OGH <a href="#">Zorr</a></li> <li>ε "Firn" (KL) für Herstellung und Vertrieb von Süßwaren vs. "Firn Bar &amp; Casting Café" für einen Barbetrieb: Die Marke "Firn" ist für die KL im Zusammenhang mit Pfefferminzbonbons seit langem markenrechtlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul>

geschützt und hat sehr hohe Bekanntheit erlangt. Deswegen sind hier an das Erfordernis der Waren- bzw DL-Ähnlichkeit wesentlich geringere Anforderungen zu stellen. Zwischen "Herstellung und Vertrieb von Süßwaren, insb. Pfefferminzbonbons" und dem Betrieb einer Bar besteht keine derart durchgreifende Branchenverschiedenheit, dass hier bei der hohen Bekanntheit der Marke "Firn" in Summe VwGF ausgeschlossen wäre: OGH [Firn](#) (ist wohl ein Grenzfall)

ε **Leitsatz 11: Bloß schwache Zeichen haben auch nur einen eingeschränkten Schutzbereich.**

Grundlagen	Detail
ε	<p>Die für die KI mit VKGelt reg. ÖM (Wort) 103 094 "Miss Austria" für die KI 42 (Veranstaltung von Schönheitskonkurrenzen und Miss Wahlen) ist ein schwaches Zeichen. Unveränderte Übernahme oder Ergänzung um unwesentliche Teil wäre Verletzung. Aber veränderte Übernahme oder deutlich verschiedener Sinngesamt beseitigt Verletzung. Daher keine Markenverletzung, weil Bekl das Zeichen "Miss Fitness Austria" (ebenfalls für eine Art Miss Wahl) verwendet (abw. Bedeutungsinhalt): OGH ÖBl 1996, 93 - Miss Fitness Austria</p>

**c) Beispiele zu Formmarken**

- ε Beurteilung folgt den allgemeinen Kriterien der Verwechslungsgefahr.
- ε Maßgeblich ist Wirkung für den Verbraucher bzw die angesprochenen Verkehrskreise.

- ε Nach der Rsp des EuGH ist auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Produkte abzustellen.
- ε Dieser hat die beiden Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig vor Augen.
- ε Aufmerksamkeit hängt von der Art der Ware oder DL ab.
- ε Markenrechtlicher Schutz bezieht sich auf die Ausstattungsdetails.
- ε Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Form als Herkunftshinweis aufgefasst wird, weil auch bei einer Formmarke das geschützte Zeichen mit dem Erscheinungsbild der Ware so verschmelzen kann, dass die Form nicht mehr als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Übereinstimmung in den die Markenfähigkeit prägenden Elementen (hohe schlanke Form, wellenförmige Einkerbungen), denen im Erscheinungsbild selbständige Bedeutung zukommt, begründet zumindest VwGF iwS: OGH <a href="#">Juvina-Flasche</a></li> <li>ε Gesamteindruck (hier sitzende Haltung, Goldfarbe, rote Schleife): OGH <a href="#">Goldhase</a></li> <li>ε Fehlen von Details, die nicht zwingend auf anderes Unternehmen hinweisen, schadet nicht (Bandbreite unternehmensinterner Produktvariation): OGH <a href="#">Goldhase</a></li> </ul>	<p>Maßgeblich ist die Form, so wie sie registriert ist, daher hier ohne Etikett: OGH <a href="#">Juvina-Flasche</a></p>

**d) Besonderheiten von Zeitungs- und Zeitschriftenmarken**

- ε Grundsätze der Rsp zum Titelschutz dürften auch für Zeitschriften- und Zeitungsmarken gelten.
- ε Aber: es gelten für die VwGF bei Zeitungs- und Zeitschriftentiteln keine gänzlich anderen Maßstäbe als für die Verwechslungsgefahr von Zeichen allgemein.

Grundlagen	Detail



- ε Insb. wenn Marke normal unterscheidungskräftig: OGH [sexnews.at](http://sexnews.at)

## C. Schutz vor Rufausbeutung

### 1. Allgemeines

- ε Bekannte Marken eignen sich nicht bloß zur Individualisierung von Waren oder DL im geschäftlichen Verkehr, sondern sie können in besonderer Weise bestimmte Wertvorstellungen (Image, Wertschätzung, Assoziationen) in sich aufnehmen, die vermittels der Marke auf völlig fremde Waren übertragen werden:
  - ε Bsp: "Marlboro" ist für Zigaretten usw sicherlich eine bekannte Marke; die mit ihr verbundenden Vorstellungen können durch die Marke auch auf ganz andere Produkte, z.B. Bekleidung und Schuhe übertragen werden.
- ε Bekannte Marken sind daher neben der Gefahr eines verwechslungsfähigen Gebrauchs **besonders anfällig gegenüber der Ausbeutung ihres Rufes oder dessen Beeinträchtigung.**
- ε Seit 1999: Besonderer Schutz der **bekannten Marke** durch § 10 Abs 2: Der Inhaber einer bekannten Marke kann einem Dritten die Benutzung eines mit der Marke gleichen oder ähnlichen Zeichens für nicht ähnliche Waren oder DL verbieten, **wenn hierdurch die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.**
- ε Erweiterter Schutz der bekannten Marke, weil Schutz auch außerhalb der Waren oder DL-Ähnlichkeit.
- ε Vergleichbare Regelung auch für die Gemeinschaftsmarken (Art 9 Abs 1 lit c GMV); Anwendung der Rsp zu § 10 Abs 2 auch dort.
- ε Schon davor hat die Rsp die Ausbeutung des guten Rufes von bekannten Zeichen als sittenwidrig iSd § 1 UWG qualifiziert; dies gilt für die übrigen Kennzeichenrechte, die einen besonderen Bekanntheitsschutz nicht kennen, weiterhin.

#### Einleitungsbeispiel

- ε "BOSS" für Herrenbekleidung ist bekannte Marke (68% aller befragten Österreicher über 15 J stellten im März 1996 beim Namen "BOSS" den korrekten Bezug zur Kl her, unter den Verwendern hochwertiger Herrenbekleidung waren es 92%); Verwendung des Zeichen für Energydrink "There must be a

BOSS! Energy Drink" unter Hervorhebung von "BOSS" ist Rufausbeutung: OGH ÖBl 1997, 225 - BOSS-Energydrink

## 2. Bekanntheit

- ε Bei der im ersten Schritt vorzunehmenden Feststellung der Bekanntheit sind feststehende Prozentsätze nicht maßgeblich.
- ε Bekanntheit ist bei einem bedeutenden Teil des Publikums gefordert.
- ε Sie muss im Prioritätszeitpunkt des potentiell verletzenden Zeichens gegeben sein, d.h. im Grundfall muss die Bekanntheit der Marke des Antragsstellers im Anmeldezeitpunkt der belangten Marke vorliegen. Da die Bekanntheit die Grundlage für die Löschung bildet, wäre die Möglichkeit, ein vor ihrem Vorliegen entstandenes drittes Recht zu vernichten, unbillig (OGH ÖBl 2003, 28 - VOGUE).

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε "BOSS" ist für Herrenbekleidung bekannte Marke: 68% aller befragten Österreicher über 15 J stellten im März 1996 beim Namen "BOSS" den korrekten Bezug zur Kl her, unter den Verwendern hochwertiger Herrenbekleidung waren es 92%); Verwendung des Zeichen für Energydrink "There must be a BOSS! Energy Drink" unter Hervorhebung von "BOSS" ist Rufausbeutung: OGH ÖBl 1997, 225 - BOSS-Energydrink</li> <li>ε Feststehende %-Sätze lassen sich nicht bilden. Geben bei ungestützter Befragung 24% der Befragten "Firn" spontan als die Marke eines Bonbons an, ist die Marke iSd § 10 Abs 2 MSchG bekannt, ohne dass es auf die Problematik der gestützten Befragung (ergab einen Bekanntheitsgrad bei 87% der Österreicher, die mindestens ein Mal im Monat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennen im maßgeblichen Zeitpunkt 50% der 15- bis 30-jährigen am Wintersport Interessierten die Marke (Snowboard- und -bekleidungshersteller "Burton") die Marke als Bezeichnung für Snowboards und Ausrüstung, ist Bekanntheit gegeben: OGH 4 Ob 32/05t</li> <li>- Maßgeblich ist Bekanntheit im Prioritätszeitpunkt des potentiell verletzenden Zeichens: OGH ÖBl 2003, 28 - VOGUE ("bekannter" Zeitschriftentitel vs. Marke für Körperpflegeprodukte [-])</li> </ul>

<p>Bonbons oder Schokoladeprodukte essen und zwischen 14 und 69 Jahren alt sind) noch einzugehen wäre: OGH Firn</p>
---

### 3. Unlauterkeit

- ε Zur Bekanntheit muss die Unlauterkeit der Benützung hinzutreten, um eine Verletzung der bekannten Marke zu begründen.
- ε Unlauterkeit wird bei Rufschädigung idR gegeben sein.
- ε Bei der Rufausbeutung kann das anders sein. Maßgebliche Anhaltspunkte sind insb. die Verwendung identer Zeichen, die Behinderung des Markeninhabers oder und va die - meist nahe liegende, wenn nicht konkret widerlegte - Absicht, am fremden Ruf zu schmarotzen.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε "BOSS" für Herrenbekleidung ist bekannte Marke (68% aller befragten Österreicher über 15 J stellten im März 1996 beim Namen "BOSS" den korrekten Bezug zur Kl her, unter den Verwendern hochwertiger Herrenbekleidung waren es 92%); Verwendung des Zeichen für Energydrink "There must be a BOSS! Energy Drink" unter Hervorhebung von "BOSS" ist Rufausbeutung: OGH ÖBI 1997, 225 - BOSS-Energydrink.</li> <li>ε "Firn" für einen Cafe- bzw Barbetrieb: Hier liegt ungeachtet persönlicher Motive (die konkret keine Rechtfertigung abgeben) nahe, dass der Ruf der Marke auf die DL der Bekl übertragen werden sollte. Denn "Frische" bzw "Erfrischung" ist auch für ein Cafe bzw eine Bar ein positiver Begriff, der sich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die für das bekannte Zeichen "BOSS" für hochwertige Herrenbekleidung erreichte Wertschätzung wird durch die Benutzung des identen Zeichens für einen Energydrink auf diese Produkte übertragen und hiermit der Ruf sittenwidrig ausgebeutet: OPM PBI 2001, 208.</li> <li>- Keine Verletzung der bekannten Marke: OPM <a href="#">Mc Cruise</a>.</li> <li>- Beweislast: OGH ÖBI 2006, 180 - <a href="#">Red Dragon</a>.</li> </ul>

<p>zudem auch auf die von den Bekl veranstalteten Events, die Castings und Go-Go-Darbietungen umfassen, übertragen lässt: OGH <a href="#">Firn</a>.</p>	
---	--

#### 4. **Exkurs: Die Rsp zu § 1 UWG bis zur Einfügung von § 10 Abs 2 in das MSchG**

- ⌘ Bereits vor Einfügung von § 10 Abs 2 MSchG hat die Rsp die Rufausbeutung als rechtswidrig, konkret sittenwidrigen Wettbewerb iSd § 1 UWG, qualifiziert.
  - ⌘ Hängt sich der Verletzer am guten Ruf und Ansehen einer fremden Ware (Leistung) an, um diese für den Absatz seiner (uU auch ungleichartigen) Ware auszunutzen, liegt eine wettbewerbswidrige Rufausbeutung vor: OGH ÖBI 1997, 225 - BOSS-Energydrink.
  - ⌘ Sittenwidrig handelt, wer den guten Ruf eines bekannten und attraktiven Kennzeichens, dessen Popularität vom Rechtsinhaber mit erheblichen Kosten und Mühen geschaffen worden ist, dadurch schmarotzerisch ausbeutet, dass er es unter Unlauterkeit begründenden Umständen für eigene geschäftliche Zwecke ausnutzt, indem er etwa das Zeichen als Werbevorspann für eigene Waren verwendet oder indem auf diese Weise die Verwendung für die eigene Leistung des Verletzten beeinträchtigt wird (z.B. OGH ÖBI 2003, 28 – VOGUE mwN).
  - ⌘ Entscheidend ist dabei, dass das vom Beklagten verwendete Zeichen zugunsten des Klägers einen überragenden Ruf im Verkehr besitzt, der auch wirtschaftlich verwertbar ist und vom Beklagten für die eigenen Dienstleistungen werbewirksam genutzt wird (z.B. OGH ÖBI 2003, 28 – VOGUE mwN).
- ⌘ Diese Rsp hat durch die UWG-Novelle 2007 keine Änderung erfahren.
  - ⌘ Heute unlauterer Wettbewerb.
  - ⌘ Die Rsp ist weiterhin insb. für jene Rufträger, die keine Marken sind, relevant.

<p>Grundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ Gebrauch der Bezeichnung einer populären Musikgruppe</li> </ul>	<p>Detail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Schutz von sportlichen Symbolen, Emblemen usw</li> </ul>
--	---

<p>zur Kennzeichnung einer Wurstware beutet den Ruf sittenwidrig aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ε OGH MR 1997, 52 – Schürzenjäger.</li> <li>ε Das Verteilen von Stickers mit den Logos von Fußballvereinen, um den Absatz von Sammelalben zu fördern, verstößt als Rufausbeutung gegen § 1 UWG:             <ul style="list-style-type: none"> <li>ε OGH ÖBI 1998, 182 – Fußballverein-Logos.</li> <li>ε Ebenso der Vertrieb von Sportbekleidung mit dem Zeichen und Namen eines bekannten Fußballvereins:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>ε OGH ecolex 1998, 858 – Fußballblem.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>gegen die Ausbeutung ihrer Attraktivität: OGH ÖBI 1997, 83 – Football Association.</p> <p>Der vom Gesetzgeber in § 10 Abs 2 MSchG normierte Prioritätsgrundsatz kommt auch bei den auf § 1 UWG gestützten Ansprüchen zum Tragen: OGH ÖBI 2003, 28 - VOGUE.</p>
---	---

## VI. Der Schutzbereich der übrigen Kennzeichen

- ε Auch für die übrigen Kennzeichenrechte gilt, dass sie vor Verwechslungsfähigem Gebrauch geschützt sind.
- ε Einen besonders angeordneten Bekanntheitsschutz kennen die übrigen Kennzeichensysteme aber nicht: Nach stRsp verstößt aber die Rufausbeutung von bekannten Zeichen (d.h. auch von Firmen usw) gegen § 1 UWG.
- ε Kein sondergesetzlich statuerter Identitätsschutz.

### A. Verwechslungsschutz bei Unternehmenskennzeichen

#### 1. Allgemein

- ε Es gelten die allgemein schon für Marken dargestellten Voraussetzungen.
- ε Diese sind zu adaptieren: an Stelle des Erfordernisses der Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit treten die Tätigkeitsbereiche der Unternehmen.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Bewegliches System (grt. Zeichenident; Ähnlichk. der Tätigkeitsbereiche = VwGF iwS): OGH 2005, 378 - powerfoods</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Prägende Teile ("GFB &amp; Partner" vs. "GfB" beide am Beginn = VwGF iwS): OGH wbl 2005, 388 - GFB</li> <li>ε Bei (bestenfalls) schwachen</li> </ul>

ε Prägende Teile (klein gehaltene Zusätze, abweich. Farben) / Tätigkeiten eines Kreditorenverbandes vs. Vermögensberatung und Kreditvermittlung: OGH AKV (= VwGF iwS)

Zeichen schließen schon geringe Abweichungen die VwGF aus: OGH Kärntnering-Garage

## 2. **Der räumliche Schutzbereich nicht registrierter Zeichen, insb. Unternehmenskennzeichen iwS**

- ε Kennzeichen vermitteln grundsätzlich nur für jenes Gebiet ein Ausschließlichkeitsrecht, auf welches der Zeichengebrauch ausstrahlt.
- ε Verwechslungsgefahr scheidet schon begrifflich dort aus, wo niemand das Zeichen kennt.
- ε Daher können Unternehmenskennzeichen auch einen nur regional beschränkten Schutzbereich haben.
  - ε Typische Beispiele sind Unternehmensbezeichnungen von Gaststätten, Apotheken oder Fahrschulen.
  - ε Der Schutzbereich von Etablissementsbezeichnungen, die sich häufig von Ort zu Ort wiederholen (z.B. "Kirchenwirt"), ist regelmäßig klein.

Grundlagen	Detail
<p>ε "Dorf Alm" vs. "Dorf Alm", beide für einen rustikal eingerichteten Restaurantbetrieb: Liegen die beiden ident als "Dorf Alm" bezeichneten Lokale in nur wenige Kilometer von einander entfernten Orten (die beide im selben Talschluss liegen) und befinden sie sich an der selben Durchzugsstraße, ist - auch weil es sich um kein schwaches Zeichen handelt - bei diesen räumlichen Gegebenheiten VwGF zu bejahen: OGH Dorf Alm.</p>	<p>ε Schutzbereich könnte sich aber erweitern, wenn das Unternehmen nach Art eines Filialbetriebes angelegt ist: OGH Dorf Alm.</p>

## B. **Verwehlungsschutz bei nicht reg. Warenzeichen**

- ε Keine Besonderheiten gegenüber Marken.
- ε Zu den Details siehe oben.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Gleiches Zeichen für gleiche Waren trotz genauer Kenntnis der Waren und Hinweis auf die jeweiligen Unternehmen begründet VwGF iWS:OGH <a href="#">Vinum</a>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Die Bezeichnung "GO" für eine Zeitschrift, die halbjährlich erscheint und sich als Fahrschulmagazin va. an Fahrschüler und Fahranfänger wendet ("go" ist zwar bekanntes Wort der englischen Sprache, ist aber für die konkrete Zeitschrift nicht beschreibend): OGH ÖBI 1998, 256 - <a href="#">GO</a>; OGH ÖBI 2004, 78 - <a href="#">gotv</a>.</li> </ul>

### C. Verwechslungsschutz bei Titeln

- ε **Allgemein:** Im Ansatz gelten hier die selben Grundsätze, wie sie für Marken herausgebildet wurden.
- ε **Zeitungen und Zeitschriften:**
  - ε Bei Zeitungs- und Zeitschriftentiteln ist die Rsp allerdings strenger: Hier sollen schon geringfügige Abweichungen die Gefahr von Verwechslungen ausschließen, weil auf dem Zeitungsmarkt ähnliche Zeitungstitel jahrzehntelang nebeneinander bestehen und sich das Publikum deshalb daran gewöhnt hat, auf Unterschiede in der Titelfassung genau zu achten.
  - ε Zudem werden an die Schutzfähigkeit solcher Titel eher geringe Anforderungen gestellt, weshalb in diesem Bereich häufig sehr schwache Kennzeichen anzutreffen sind, die dann auch nur über einen sehr engen Schutzbereich verfügen.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε "GO" vs "GO!": Zwischen der Bezeichnung "GO" für eine Zeitschrift, die halbjährlich erscheint und sich als Fahrschulmagazin va. an Fahrschüler und Fahranfänger wendet, und der Bezeichnung "GO!" für ein Clubmagazin, dass sich an Personen bis 20 Jahre wendet, besteht VwGF (Überschneidungen im Leserkreis möglich; Inserenten): OGH ÖBI 1998,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Die Rsp, wonach schon geringe Abweichungen bei Zeitungs- und Zeitschriftentiteln ausreichen können, gilt dann nicht, wenn Vergleichsmöglichkeiten fehlen, weil die Produkte nicht öffentlich feilgeboten, sondern kostenlos verteilt oder verschickt werden. Daher sind der Beilagentitel "Heimat" (zu VN) und die Beilage zu einer Gratiszeitung "meine Heimat" verwechslungsfähig: OGH <a href="#">Heimat/meine Heimat</a>; zudem</li> </ul>

256 - GO.

⊆ "GO" vs "gotv": Zwischen der Bezeichnung "GO" (obige Zeitschrift) und der Bezeichnung "gotv" für einen Fernsehsender, der sich an Kinder und Jugendliche richtet, besteht VwGF (Endung "tv" bei einem Fernsehsender beschreibend, daher Übereinstimmung im kennzeichnungskräftigen Teil; Kleinschreibung alleine reicht nicht): OGH ÖBI 2004, 78 - gotv.

⊆ "GO! Das Motormagazin" vs "gotv": KL ist Inhaber einer reg. Marke für Klassen 16, 35 und 38 und produziert unter dieser für Sat 1 eine Motorsendung; Bekl w.o. Auch hier besteht VwGF, (Begründung w.o. + Seher von "gotv" sind auch an den Inhalten der Sendung der KL interessiert): OGH ÖBI 2004, 78 - gotv.

ist hier davon auszugehen, dass Gratiszeitungen weniger Aufmerksamkeit als Kaufzeitungen, weshalb Unterschiede weniger wahrgenommen werden: OGH Heimat/meine Heimat.

## VII. Die relevanten Benutzungshandlungen & fair use

### A. Grundsätze des § 10a MSchG

- ⊆ Vorbemerkung: § 10 MSchG stellt auf Verwendungen **im geschäftlichen Verkehr** ab.
- ⊆ § 10 Abs 1 Z 2 MSchG gewährt dem Markeninhaber das Recht, jedem Dritten die verwechslungsfähige Benutzung der Marke zu untersagen. Welche Handlungen als Benutzung des Zeichens zur Kennzeichnung anzusehen sind, bestimmt § 10a MSchG.
- ⊆ Hiernach sind **Benutzungshandlungen**:
  - ⊆ das Anbringen des Zeichens auf Waren, auf deren Aufmachung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird oder ausgeführt werden soll (Z 1)
  - ⊆ unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten



- oder zu erbringen (Z 2),
- ε Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen (Z 3),
- ε das Zeichen in den Geschäftspapieren, in Ankündigungen oder in der Werbung zu benutzen (Z 4)

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Markenverwendung auf der Webseite: OGH ciclon.</li> <li>ε Markenverwendung in bezugnehmender Werbung: OGH <a href="#">Kleiner Feigling</a>.</li> </ul>	

## B. Das Problem des kennzeichenmäßigen Gebrauchs

### 1. Entwicklung

- ε Nach der traditionellen markenrechtlichen Funktionenlehre diene die Marke (nur) dazu, eine Ware (Dienstleistung) von anderen gleichartigen Waren (Dienstleistungen) zu unterscheiden (Herkunftsfunktion).
- ε Hieraus hat die stRsp als ungeschriebene Eingriffsvoraussetzung das Erfordernis des sog. **kennzeichenmäßigen Gebrauchs** hergeleitet. Denn eine Markenverwendung, die aus der Sicht der angesprochenen Verkehrsteilnehmer gar nicht dazu dient, eine Ware (Dienstleistung) von anderen Waren (Dienstleistungen) zu unterscheiden, kann auch keine Verwechslungsgefahr auslösen.
  - ε Klassisches Beispiel: Verwendung einer Marke in einem Zeitungsbericht, um über die Waren (Dienstleistungen) etwas auszusagen, z.B. Absatz von X-Produkten dramatisch rückläufig (X steht für die Marke).
  - ε Markenverwendung als **Bestimmungshinweis** (insb. **Ersatzteil- und Zubehörgeschäft**):
    - ε Ford-Spezialwerkstätte (ÖBI 1985, 158 - Ford-Spezialwerkstätte): Dem Inhaber einer Kfz-Werkstätte kann es nicht verwehrt werden, bei der Bezeichnung seines Betriebs bzw auch in der Werbung darauf hinzuweisen, dass er auf die Reparatur von Kfz einer bestimmten Marke spezialisiert ist, und zu diesem Zweck auch auf die betreffenden Fahrzeugmarken hinzuweisen. Ein kennzeichenmäßiger Gebrauch ist in diesem Fall nur dann anzunehmen, wenn durch die Art und Weise der Verwendung des fremden Zeichens der

falsche Eindruck entstehen kann, der Inhaber der Werkstätte sei der Markeninhaber selbst oder mit diesem vertraglich oder organisatorisch verbunden. Das wurde für die konkrete Verwendung der Bezeichnung "Ford-Spezialwerkstätte" wegen des bloß die Spezialisierung andeutenden Wortes "Spezialwerkstätte" und auch deswegen verneint, weil der beklagte "Ford" nicht in der typischen Schreibweise, sondern lediglich in Blockbuchstaben verwendet hatte (OGH aaO).

ε Anders aber im Fall "Mercedes Teyrowsky": Die ohne jeden einschränkenden Zusatz erfolgende Aufnahme der (weltbekannten) Wortmarke in die Unternehmensbezeichnung legt besondere organisatorische oder wirtschaftliche Beziehungen nahe (Vertragshändlereigenschaft). Die Markenverwendung erfolgt kennzeichenmäßig, weshalb sowohl eine Markenverletzung als auch ein Verstoß gegen § 2 UWG vorlagen: OGH ÖBl 1992, 277 - [Mercedes-Teyrowsky](#).

ε **Merchandising?:**

ε Der Vertrieb von Plastiken, welche Lipizzaner darstellen und auf deren Sockel mittels eines Aufklebers die Aufschrift "Span. Reitschule Wien" aufgebracht ist, ist nicht markenverletzend. Denn der unbefangene Betrachter wird die Aufschrift als Hinweis darauf verstehen, dass ein Pferd aus der Spanischen Reitschule - in der Position der Levade - dargestellt wird. Es besteht für den Betrachter aber kein Grund zur Annahme, die Figur stamme aus dem "Betrieb Spanische Reitschule" oder einem mit dieser in Verbindung stehenden Unternehmen: OGH ÖBl 1996, 139 - Spanische Reitschule (*Ciresa*).

ε Die E ist heute wohl überholt (vgl EuGH - Arsenal). Überdies wäre - wenn geltend gemacht - der SV wohl als gegen § 1 UWG verstoßend zu qualifizieren gewesen. Denn die Ausbeutung des guten Rufs bekannter Zeichen (usw) ist unlauter iSd UWG.

Grundlagen	Detail
ε Zulässiger Verwendungshinweis: Ford-	Kein kennzeichenmäßiger Gebrauch, wenn ein Händler

<p>Spezialwerkstätte: ÖBI 1985, 158 - Ford-Spezialwerkstätte.</p> <p>⊖ Unzulässig aber "Mercedes-Teyrowsky": OGH ÖBI 1992, 277 - <a href="#">Mercedes-Teyrowsky</a>.</p> <p>⊖ Zulässiger - weil nicht kennzeichenmäßiger - Verwendungshinweis "Feldmühle Melkzitze, passend für Alfa": OGH ÖBI 1979, 15 - Alfa Laval.</p>	<p>einem Kunden auf dessen Verlangen nach "Mexikaner-Würsten" scharfe und nicht näher bezeichnete scharfe Würste ausfolgt, diese auf der Rechnung als "Husaren-Würste" bezeichnet und auf Nachfrage des Kunden (in concreto: agent provocateur) darauf hinweist, dass bei ihnen die "Mexikaner"-Würste "Husaren"-Würste hießen und die Bezeichnung "Mexikaner" vom Verkäufer nicht gebraucht werden dürfe: OGH 1993, 23 - Mexikaner.</p>
---	--

## 2. *status quo*

- ⊖ Nach Harmonisierung des Markenrechts innerhalb der EU (MarkenRL) prallen unterschiedliche Vorstellungen darüber, welche Funktionen einer Marke zugeschrieben werden sollen bzw welche Handlungen dem Markeninhaber vorzubehalten sind, aufeinander.
- ⊖ Die MarkenRL kennt - zumindest *expressis verbis* - kein Erfordernis des kennzeichenmäßigen Gebrauchs.
- ⊖ Wesentliche Argumentationslinien:
  - ⊖ Aus der Markenfunktion Herkunftsfunktion folgt weiterhin das Kriterium des kennzeichenmäßigen Gebrauchs iS teleologischer Interpretation.
  - ⊖ Der MarkenRL liegen mehrere Funktionen zu Grunde, insb. auch Bekanntheitsschutz: Gerade der Schutz der bekannten Marke fordere ein Abgehen vom Erfordernis des kennzeichenmäßigen Gebrauchs, weil typische Fälle der Rufausbeutung nicht dem traditionellen kennzeichenmäßigen Gebrauch unterstellt werden können. Hält man hieran fest, läuft der Schutz der bekannten Marke vielfach leer und müsste erst recht wieder über § 1 UWG "ausgeglichen" werden.
  - ⊖ Ergänzend: Hält man am kennzeichenmäßigen Gebrauch fest, läuft § 10 Abs 3 MSchG (dieser geht auf die MarkenRL zurück) leer, weil die dort umschriebenen Handlungen regelmäßig nicht kennzeichenmäßig erfolgen.
- ⊖ **EUGH:**
  - ⊖ Bislang keine vollständig eindeutige Stellungnahme in die eine oder die andere Richtung.
  - ⊖ Tendenz:

- ε Bekenntnis zur Bezugnahme auf die Herkunftsfunktion (zumindest wenn keine bekannte Marke betroffen ist), aber großzügigere Annahme einer Beeinträchtigung dieser Funktion.
- ε EuGH 12.11.2002, Rs C-206/01 - Arsenal: Der Verkauf von Sportartikeln (Schals), auf welchen die Marke eines Sportvereins angebracht ist, verletzt die Rechte des Markeninhabers.
- ε Jedenfalls in den Fällen des Identitätsschutzes ist - obwohl in der MarkenRL nicht ausdrücklich so geregelt - eine Beschränkung auf die Fälle, in welchen die Hauptfunktion der Marke (das ist nach dem EuGH die Herkunftsfunktion iSd Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern) beeinträchtigt wird oder dies zumindest der Fall sein könnte, zu beschränken.
- ε Das wird (vgl zur Abgrenzung EuGH 14.5.2002, Rs C-2/00 - Hölterhoff, wo eben dies verneint wurde) im Fall *Arsenal* bejaht, weil die Marke des FC Arsenal nicht nur zu rein beschreibenden Zwecken benutzt wurde, sondern der Eindruck entstehen konnte, es handle sich um autorisierte Waren.
- ε Hinweis: Im Anlassfall stand "FC ARSENAL" in großen Buchstaben auf dem Schal und nicht etwa bloß auf einem kleinen Aufnäher, der die Eigenschaft als "offizieller Fanartikel" ausweisen sollte. Insoweit scheint die OGH-E *Spanische Reitschule* überholt zu sein.

ε **Fazit:**

- ε Im Anwendungsbereich von Identitäts- und Verwehlungsschutz ist am Erfordernis des kennzeichenmäßigen Gebrauchs festzuhalten.
- ε Im Anwendungsbereich des markenrechtlichen Bekanntheitsschutzes ist das nicht abschließend geklärt, doch bleibt hier das UWG.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Bestimmungshinweis: EuGH 23.2.1999, Rs C-63/97 - BMW/Deenik = GRUR Int 1999, 438 - BMW/Deenik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Entsprechungshinweis/Verkaufsgespräch: EuGH 14.5.2002, Rs C-2/00 - Hölterhoff = GRUR 2002, 692 - Hölterhoff.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Merchandising: EuGH</li> <li>12.11.2002, Rs C-</li> <li>206/01 - Arsenal =</li> <li>GRUR 2003, 55 -</li> <li>Arsenal FC.</li> </ul>
--

## C. Die "fair use"-Regelung des § 10 Abs 3 MSchG

- ε Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,
  - ε seinen **Namen oder seine Anschrift** (Z 1),
  - ε **Angaben über** die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung (Z 2),
  - ε die Marke, falls dies **notwendig** ist, als **Hinweis auf die Bestimmung** einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung (Z 3)
- ε im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Beispiel: <u>Kompatibilitätshinweis bei Software</u></li> </ul>	

## VIII. Rechtsfolgen

### A. Marken

- ε Im Fall einer Markenverletzung sieht das Gesetz zivil- und strafrechtliche Rechtsfolgen vor.
- ε Waren früher die zivilrechtlichen Rechtsfolgen bei Markenverletzungen zT im UWG und zT im MSchG mit einem Verweis auf das PatG geregelt, so sind nunmehr die zivilrechtlichen Rechtsfolgen von Markenverletzungen im MSchG (§§ 51 ff) geregelt, allerdings zT noch immer durch einen Verweis auf die Rechtsfolgenbestimmungen des PatG.
- ε Die strafrechtlichen Folgen sind von den Strafgerichten zu verfolgen.

#### 1. Zivilrechtliche Rechtsfolgen

- ε "**Hauptansprüche**":
  - ε Unterlassung (§ 51 MSchG).

- ε Beseitigung (§ 52 MSchG).
- ε Angemessenes Entgelt (§ 53 Abs 1 MSchG).
- ε Erfolgt die Markenverletzung schuldhaft, kann der Verletzte anstelle des angemessenen Entgelts bei Verschulden
  - ε Schadenersatz einschließlich des entgangenen Gewinnes (§ 53 Abs 1 Z 1 MSchG) oder
  - ε die Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzte durch die Markenverletzung erzielt hat (§ 53 Abs 1 Z 2 MSchG) , verlangen.
  - ε Achtung: § 53 Abs 3 MSchG kennt eine **Schadenspauschalierung**: Beruht die Markenverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, kann der Verletzte, wenn er keinen höheren Schaden nachweisen kann, das doppelte des angemessenen Entgelts verlangen.
  - ε Zudem bei schuldhafter Markenverletzung auch Ersatz für immaterielle Schäden (§ 53 Abs 4 MSchG).
  - ε Urteilsveröffentlichung (§ 55 MSchG iVm § 149 PatG).
- ε **"Hilfsansprüche"**:
  - ε Rechnungslegung (§ 55 MSchG iVm § 151 PatG).
  - ε Auskunft über Herkunft und Vertriebswege (§ 55a MSchG).
- ε **Ergänzende Regelungen**:
  - ε Verjährung (§ 55 MSchG iVm § 154 PatG).
  - ε Verwirkung (§ 58 MSchG).
  - ε Unternehmerhaftung (§ 54 MSchG).
- ε **Einstweilige Verfügungen**:
  - ε Ohne Gefährdungsnachweis zulässig (§ 56 MSchG).

## 2. Strafrechtliche Rechtsfolgen

- ε Markenverletzungen sind strafbar (§ 60 Abs 1 MSchG):
  - ε Geldstrafe bis zu 360 Tagessätze.
  - ε Bei gewerbsmäßiger Begehung: bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe.
- ε Gilt gem. § 60 Abs 2 MSchG auch für Verletzungen des Namens, der Firma oder der sonstigen Unternehmensbezeichnung.
- ε Privatanklagedelikte ( 60a MSchG).

## B. Sonstige Kennzeichenrechte

- ε Geregelt im Zusammenhang mit dem Verletzungstatbestand:
  - ε § 9 UWG, § 80 UrhG, § 43 ABGB.
- ε In allen Fällen:
  - ε Unterlassung.

- ε Beseitigung.
- ε Schadenersatz.
- ε Bei § 9 UWG und § 80 UrhG auch Urteilsveröffentlichung.
- ε Zu den strafrechtlichen Folgen siehe oben.

## **C. Registerrechtliche Regelungen für Marken**

### **1. Allgemeines**

- ε Bei Marken kann der Fall eintreten, dass sich nach der Registrierung herausstellt, dass eine Marke (z.B. wegen Vorliegens eines absoluten Registrierungshindernisses oder wegen eines älteren Rechts) nicht hätte registriert werden können.
  - ε Diesfalls ist die Registrierung rückwirkend zu beseitigen, weil die Marke ja niemals hätte eingetragen werden dürfen.
- ε Zudem kennt das MSchG bestimmte, nach der Registrierung eintretende Umstände, die einen Fortbestand der Marke ausschließen.
  - ε In diesem Fall ist ab dem Vorliegen des Grundes die Registrierung zu beseitigen.
- ε Das österreichische Recht fasst sämtliche dieser Gründe unter der Bezeichnung "**Löschungsgründe**" zusammen.
- ε Unterschieden wird nur zwischen absoluten und relativen Löschungsgründen.
  - ε Absolute Löschungsgründe sind solche, die von jedermann (auch ohne rechtliches Interesse) geltend gemacht werden können, während bei relativen Löschungsgründen nur der "Betroffene" legitimiert ist, den Löschungsantrag zu stellen.
- ε In anderen Rechtsordnungen wird sprachlich differenziert:
  - ε Nichtigkeitsgründe sind all diejenigen Löschungsgründe, die der Registrierung der Marke schon von Anbeginn an entgegenstanden.
  - ε Unter der Bezeichnung Verfallsgründe werden alle Gründe zusammengefasst, die erst nach dem Registrierungszeitpunkt eingetreten sind und einer weiteren Registrierung entgegenstehen.
  - ε Überträgt man diese Terminologie auf die Löschungsgründe des MSchG sind alle "Verfallsgründe" absolute Gründe, während es in der Kategorie der "Nichtigkeitsgründe" absolute und relative Gründe gibt.

### **2. Nichtigkeitsgründe**

#### **a) Absolute Nichtigkeitsgründe**

- ε Sämtliche Registrierungshindernisse (§ 33 MSchG).

- z Bösgläubige Markenmeldung (§ 34 MSchG).

### **b) Relative Nichtigkeitsgründe**

- z Älteres Markenrecht (§ 30 MSchG).
- z Agentenmarke (§ 30a MSchG).
- z Älteres nicht registriertes Zeichen (§ 31 MSchG).
- z Älteres Namens, Firmen oder Unternehmenskennzeichenrecht (§ 32 MSchG).

## **3. Verfallsgründe**

Lit.: *Hofinger*, Verschenkte Marke, *ecolex* 2009, 337.

### **a) Rechtserhaltender Gebrauch (§ 33a MSchG)**

- z Der Gesetzgeber will verhindern, dass "gute Marken" lediglich auf Vorrat registriert, tatsächlich aber nicht benutzt werden.
- z Deshalb ist (seit 1977) ein "aufgeschobener Gebrauchszwang" vorgesehen:
  - z Der Inhaber einer Marke hat diese binnen 5 Jahren gerechnet vom Registrierungstag im Inland ernsthaft kennzeichenmäßig in Benutzung zu nehmen.
  - z Anderfalls wird die Marke löschungsgeeignet (löschungsreif), d.h. jedermann kann ihre Löschung beantragen.
  - z Anderes gilt nur dann, wenn der Markeninhaber der Nichtbenutzung rechtfertigen kann.
  - z Wird ein Markengebrauch eingestellt, wird die Marke 5 Jahre nach Einstellung dieses Gebrauchs löschungsreif.
  - z Auf einen Gebrauch, der erst aufgenommen wurde, nachdem sich der Markeninhaber gegenüber dem Antragsteller auf das Markenrecht berufen hat oder nachdem der Antragsteller den Markeninhaber auf die Nichtbenutzung hingewiesen hatte, kann sich der Markeninhaber nicht berufen.
- z Die österreichische Rsp neigt (neigte?) dazu, § 33a MSchG nicht rigoros anzuwenden.
- z Anders der EuGH, der wohl insb. im Hinblick auf hohe Anzahl der eingetragenen Marken durchaus einen strengeren Maßstab anwendet.
  - z Der EuGH geht davon aus, dass die Verwendung der Marke nicht nur in einer Form, die die Erfüllung der Herkunftsfunktion ermöglicht, verwendet werden, sondern die Benützung müsse überdies in einer Weise erfolgen, die geeignet ist, einen Markt zu erschließen oder zu sichern (EuGH Rs C-40/01 - Ansul). Zudem müsse die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild am Markt sein (EuGH Rs 234/06 -



## BAINBRIDGE).

Grundlagen	Detail
<p>ε Gegen die Marke "WELLNESS" eines Strickwarenherstellers wird ein auf § 33a MSchG gestützter Löschantrag eingebracht. Die Marke ist ua für Bekleidungsstücke (Klasse 25) und alkoholfreie Getränke (Klasse 32) eingetragen. Der Markeninhaber hat die Marke für alkoholfreie Getränke nur insoweit verwendet, als er Kunden, die eine größere Anzahl von Strickwaren gekauft hatten, eine Getränkeflasche mit der Aufschrift "WELLNESS" als Werbegeschenk gewährt hat. Verkauft oder verschenkt hat der Markeninhaber die Getränkeflaschen sonst nicht. Ausgehend von seinem obigen Ansatz verneint der EuGH einen rechtserhaltenden Gebrauch: Wenn der Inhaber einer Marke diese auf Gegenständen anbringt, die er den Käufern seiner Waren kostenlos mitgibt, benutzt er die Marke für die Klassen, zu denen die betreffenden (kostenlosen) Waren gehören, nicht ernsthaft (EuGH C-495/07 - Silberquelle).</p>	<p>· Begründung des EuGH in der Rs Silberquelle: Das mit der Marke versehene Werbegeschenk erfüllt die Herkunftsfunktion nicht. Denn wenn die Ware erst nach dem Kauf der Hauptware geschenkt wird, nimmt der Käufer keinen bewussten Vergleich mit anderen Waren vor. Der Markt der Wellnessgetränke bleibt vom Wellness-Geschenk des Markeninhabers unberührt; vielmehr die das Geschenk nur der Treuebindung. Zudem die Marke auch nicht dazu, für den Markeninhaber einen neuen Absatzmarkt zu schaffen.</p> <p>· Der EuGH stellt aber klar, dass z.B. der Vertrieb von Merchandising- oder Geschenkartikeln eine andere Fallgestaltung betreffe. Insoweit wird dieser Sektor vom Silberquelle-Urteil nicht "gefährdet".</p>

**b) Herabsinken zur Gattungsbezeichnung § 33b MSchG)**

**Lit.:** *St. Korn*, Tragbarer Kassettenspieler, Walky oder doch Walkman? - Das Herabsinken einer Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung nach der Walkman II-Entscheidung des OGH, MR 2002, 314.

## ε Grundsätze:

- ε Abs 1: Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers

im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist.

- ε Abs 2: Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Zeitpunkt zurück, für den die abgeschlossene Entwicklung der Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung (Freizeichen) nachgewiesen wurde.

- ε Strenge Anwendung in der Rechtsprechung.

Grundlagen	Detail
<ul style="list-style-type: none"> <li>ε Bejaht: OGH 29.1.2002, 4 Ob 269/01i - Walkman II.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verneint: OGH 6.7.2004, 4 Ob 128/04h - Memory.</li> <li>- Vgl auch verneint: OGH 19.11.2009, 4 Ob 26/09m.</li> </ul>

### **c) Nachträgliche Irreführungseignung (§ 33c MSchG)**

- ε Abs 1: Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen.
- ε Abs 2: Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Zeitpunkt zurück, für den die irreführende Benutzung der Marke nachgewiesen wurde.

## **4. Sonstige Lösungsgründe**

- ε Inhaberantrag (§ 29 Abs 1 Z 1 MSchG).
- ε Zeitablauf ohne Erneuerung § 29 Abs 1 Z 2 MSchG).

## **IX. Internationales Kennzeichenrecht**

### **A. Das Territorialitätsprinzip als Grundsatz**

- ε Kennzeichenrechte sind territorial gebundene Rechte.
  - ε Sie gelten (d.h. schützen) nur in jenem Staat, für dessen Hoheitsgebiet sie erworben wurden, z.B. durch Registrierung in einem nationalen Register oder durch Benutzungsaufnahme in dem jeweiligen Staat.
- ε Möglichkeit der **Koexistenz** gleicher Zeichen in verschiedenen Staaten: Verschiedene Unternehmer können jeweils in ihrem Heimatland das gleiche Zeichen für die gleichen Waren oder Dienstleistungen verwenden, solange die Vertriebstätigkeit nicht vom Heimatstaat auf den jeweils anderen Staat ausgedehnt wird.
  - ε Vorausblickende Unternehmensführung (hierfür eignet

sich nur das Markenrecht als Formalrecht; Benutzungszwang).

- ε Die Durchführung jeweils eigenständiger Markenmeldungen in einer Vielzahl von Staaten ist aufwendig. Daher bestehen Systeme, die eine Erlangung von Markenschutz in mehreren Staaten durch (zT nur scheinbar!) eine Markenmeldung ermöglichen.

## **B. Internationale und gemeinschaftsrechtliche Kennzeichensysteme**

- 1. *Das Madrider Markenrechtabkommen (MMA) und das Protokoll zum MMA (PMMA)***
  - 2. *Die Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV)***
  - 3. *Die Gemeinschaftsmarkenrichtlinie (Marken-RL)***
- ### **Diverse Übersichten**