



Repetitorium zum Markenrecht

September 2017
Vanessa Horaceck

Diese Unterlage dient ausschließlich der Verwendung zur Prüfungsvorbereitung im Repetitorium und enthält verkürzte Inhalte, die im Rahmen der Lehrveranstaltung erläutert und ergänzt werden.

Markenrecht - Grundlagen

- = **(Unternehmens)Kennzeichen, die im Handelsverkehr verwendet werden um Produkte/DL zu kennzeichnen und sie voneinander zu unterscheiden**
- Herkunftshinweis
- = territorial begrenztes & zeitlich unbegrenztes Ausschließungsrecht
- Territorialitätsprinzip
- Schutzdauer: 10 J → beliebig erneuerbar
- Registrierrecht → Eintragungsprinzip
- Andere Kennzeichenrechte:
 - Firma & Firmenschlagwort → §§ 17ff, 37 UGB
 - Name → § 43 ABGB
 - UWG → § 9 UWG

Rechtsquellen

- Markenschutzgesetz 1970 (MSchG)
 - PatentamtsVO 2006 (PAV) & Patentamtsgebührengesetz
- UnionsmarkenVO 2015 (in Kraft seit 23.3.2016) → Unionsmarke
- UnionsmarkenRL 2015 → Umsetzung bis Jänner 2019 (jetzt noch: Marken-RL 89/104/EWG): Vereinheitlichung nationaler Markenrechtsordnungen
- Madrider Markenabkommen über internationale Registrierung (MMA) → Internationale Marke
- Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ): Art 4 → Unionspriorität
- Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS)
- Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für Marken → Warenverzeichnis

Unionsmarke

- → UnionsmarkenVO 2015
- Ö: §§ 69-69d MSchG
- = einheitliche, europaweit gültige Marke
- → Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO, Alicante)
- (→ auch durch Benennung der EU im Wege über das Madrider Markensystem)
- Gebühren: € 850 für eine Klasse; € 50 für zusätzliche Klasse
- 1 Anmeldung → Schutz in allen MS
- Koexistenz mit nationalen & internationalen Marken
- → Voraussetzungen & Wirkungen iW wie nationales Recht (RL!)

Neuerungen durch EU-Markenrechtsreform

1. Terminologie:

- Gemeinschaftsmarke → Unionsmarke
- HABM → Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

2. Entfall der graphische Darstellbarkeit ab 24.9.2017

- → Zeichen muss unter Verwendung allg zugänglicher Technologien erfassbar sein
- Kriterien Rspr: klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft & objektiv
- Klangmarken: Anmeldung durch MP3-Datei
- → erfordert wesentliche Änderung der Markenregister

3. Eintragungshindernisse für Formmarken gelten für alle Zeichen

- = artbedingt, technisch bedingt oder wertbildend
- zB: Geräusch eines Motors als Hörmarke für Fahrzeuge

Internationale Marke

- Madrider Markenabkommen 1891
- Madrider Union: derzeit 189 MS
- WIPO in Genf
- = einheitliche Anmeldung
- Anmeldung über ÖPA → Weiterleitung an WIPO in Genf
- vereinheitlichtes Anmeldesystem, nicht materielles Recht
- → Bündel an nationalen Marken
- → dh: Inhalt & Schutzbereich nach nationalem Recht

Marke – Legaldefinition: § 1 Markenfähigkeit

- → *Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden*
- Zeichen
- graphisch darstellbar
 - = 2D-Wiedergabe durch Schriftzeichen
 - EuGH: *klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft & objektiv*
- Unterscheidungskraft
 - = muss geeignet sein, Waren und DL eines Unternehmens von denjenigen anderer der Herkunft nach zu unterscheiden
 - § 1 abstrakte → irgendwelche Waren/DL (theoretisch)
 - § 4 konkrete → für die jeweiligen Waren/DL



Markenarten

- Wortmarken/ Bildmarken/ Wort-Bild-Marken
- Buchstabenmarken / Ziffernmarken
- Formmarken (= 3D)
 - Problem Unterscheidungskraft
 - § 4 Abs 1 Z 6 absolute Eintragungshindernisse
- Farbmarken
 - → Farbkennzeichnungscode
- Klangmarken
 - → Notenschrift (♪), & Datenträger § 16
- Geruchsmarken
 - Möglichkeiten der graphischen Darstellung: chem. Formel, wörtliche Beschreibung, Geruchsproben, Duftwiedergabegeräte?
- Weitere: Sammelmarken/ Verbandsmarken § 62/ Vorratsmarken

Markenarten II – Beispiele

RedBull



RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL.

Red Bull Energy Drink wird weltweit von Spitzensportlern, Studenten, in stark fordernden Berufen sowie bei langen Autofahrten geschätzt.



Funktionen der Marke

- → in der Praxis zur Beantwortung markenrechtlicher Fragen
- → dh: rechtliche Wirkung
- Herkunftsfunktion
 - ursprünglich → Kennzeichnung der Herkunft aus best. Unternehmen
 - → Abschwächung durch Möglichkeit der „Leerübertragung“
 - = Ursprungsidentität & Herkunftsgarantie
- Kennzeichnungs- bzw Unterscheidungsfunktion
- Qualitätsfunktion (Garantie-, Vertrauensfunktion)
 - → § 14 Abs 2 Z 5 (gegen Lizenznehmer) & § 10b Abs 2 (Durchbrechung Erschöpfungsgrundsatz)
- Kommunikations- und Werbefunktion

Schutzvoraussetzungen I: absolute Eintragungshindernisse § 4 Abs 1

- → Allgemeininteressen
- KEIN Eintragungshindernis: Ähnlichkeit mit prioritätsälteren Marke
 - → Mitteilung gem § 21
 - Lösungsantrag, Widerspruchsverfahren
- Z 1 Zeichen mit amtlichen Charakter (relativ → § 5)
- Z 2 fehlende Markenfähigkeit iSd § 1
- Z 6 bestimmte Formmarken
 - (1) für technische Wirkung erforderlich, (2), durch die Ware selbst bedingt, (3) der Ware einen wesentlichen Wert verleihend
- Z 7 Ordnungs- und Sittenwidrigkeit
- Z 8 Irreführung
- Z 9 (obj. Unrichtige) geographische Angaben bei Wein/Spirituosen

Schutzvoraussetzungen II: relative Eintragungshindernisse § 4 Abs 1 Z 3, 4 und 5

- → Überwindung durch Verkehrsgeltung
 - = beachtlicher Teil der inländisch angesprochenen Verkehrskreise erkennt Zeichen als Unternehmenshinweis
 - (1) Bekanntheits-, (2) Kennzeichnungs-, & (3) Zuordnungsgrad
 - → muss von Anmelder nachgewiesen werden: zB Meinungsumfrage
 - Hinweis im Markenregister § 17 Abs 1 Z 7 (Verkehrsgeltungsnachweis)
- fehlende Unterscheidungskraft
 - → ob *konkrete* Waren/DL geeignet ist, 1 Unternehmen von 1 anderem zu unterscheiden
- bloß beschreibende Zeichen
 - → Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geographische Herkunft
- Gattungsbezeichnungen

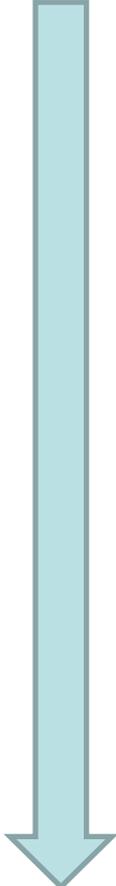


Eintragung des Markenrechts I - §§ 16ff, PatentamtsVO

- → beim Österreichischen Patentamt (ÖPA)/ Rechtsabteilung
- § 2 Eintragungsprinzip = Markenschutz aufgrund Eintragung
- Anmeldung mit/ohne Vertretung
- PA Formular MA 1 in Papierform oder online
- Österreichischer Markenanzeiger
- Zuordnung zu Waren- bzw Dienstleistungsklassen gem Abk v Nizza
 - → bestimmt Schutzzumfang
- Schutzdauer § 19: 10 Jahre → beliebig verlängerbar!
- Gebühren PAG: € 372,- inkl 3 Waren-/DLklassen



Eintragung des Markenrechts II - Eintragungsverfahren

- 
1. Formalprüfung
 - → Verbesserungsauftrag
 2. Gesetzmäßigkeitsprüfung
 - → absolute/relative Eintragungshindernisse iSd § 4?
 3. Ähnlichkeitsprüfung
 - Ähnlichkeitsprotokoll
 - → **kein Eintragungshindernis: aber § 29a Widerspruchverfahren oder § 33 Lösungsantrag**
 4. Registrierung & Veröffentlichung
 - Eintragung in Markenregister
 - Zurück/Abweisung mittels Beschluss → OLG Wien → OGH (gem PatentG)

Schutzumfang I: Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers

- Markeninhaber → jeder Rechtsträger
- → § 10 Abs 1: kann Dritten verbieten, seine Marke im geschäftlichen Verkehr kennzeichenmäßig zu benutzen
- Benutzung im geschäftlichen Verkehr ≠ privat
- → nur kennzeichnungsmäßiger Gebrauch verboten
 - EuGH weit: Verwendung des Zeichens unmittelbar oder mittelbar für den Absatz von Waren oder Dienstleistungen
 - § 10a Benutzungshandlungen
- Doppelidentität → gleiches Zeichen für gleiche Waren / DL oder
- Verwechslungsgefahr → ähnliche Zeichen oder ähnlichen Waren /DL
 - Ähnlichkeit Zeichen oder Ware/DL
 - Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Markt
 - Wirkung auf beteiligte Verkehrskreise
 - Gesamteindruck

Schutzumfang II – Erweiterter Schutz der bekannten Marke § 10 Abs 2 MSchG

- → Schutz auch außerhalb des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses
- „bekannte“/“berühmte“ Marke = ?
 - quantitativ → Verkehrsgeltung \approx 50%
 - qualitativ → Ruf?
 - Beurteilung nach jeweils beteiligten Verkehrskreisen
- Fallgruppen:
 1. Ausnutzung der Wertschätzung (*Rufausbeutung*)
 2. Beeinträchtigung der Wertschätzung (*Rufschädigung*)
 3. Ausnutzung der Unterscheidungskraft (*Aufmerksamkeitsausbeutung*)
 4. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (*Verwässerung*)

Schutzumfang IV: freie Benutzungshandlungen

§ 10 Abs 3

- Name → Recht der eigenen Namensführung
 - Vor- & Familiennamen, jurP (→ außer wenn unlauter)
 - zB *Peter McDonald* → Firma „*Peter McDonald GmbH*“
- Anschrift
- Angaben über Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft
- Marke als Verwendungshinweis → Werkstätten
 - „Ersatzteil passend zu VW-Golf“
 - „Fachmann für BMW“

Inhalt des Markenrechts IV: Erschöpfungsgrundsatz § 10b

- = wenn vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht
- → soll Abschottung der Märkte verhindern
- → ermöglicht Parallelimporte
- Ausnahme Abs 2: bei berechtigtem Interesse des Inhabers
 - → wenn Zustand der Ware verändert/verschlechtert wird
 - insbes. Umpacken von Arzneimitteln
 - Voraussetzungen Umpacken/Neuetikettierung:
 - nach nationalen Recht unbedingt notwendig
 - objektiv erforderlich
 - keine Beeinträchtigung des Originalzustandes
 - keine Rufschädigung der Marke oder des Inhabers
 - Angaben
 - Unterrichtung des Markeninhabers

Löschung des Markenrechts I §§ 29ff

- Lösungsgründe § 29
 1. Verzicht
 2. Ablauf der Schutzdauer
 3. rk E der Nichtigkeitsabteilung aufgrund eines Lösungsantrags
 4. rk E über Widerspruch:
 - Widerspruchverfahren
 - = nachgeschaltet: 3 M ab Veröffentlichung im Markenanzeiger
 - Berufung auf ältere registrierte Marken nur durch Berechtigten
 - relative Lösungsgründe:
 - Nur: Doppelidentität oder Verwechslungsgefahr (§ 30 Abs 1 MSchG)



Löschung des Markenrechts II - absolute Löschungsgründe (§§ 33 ff MSchG)

- → Löschungsantrag durch jede Person möglich

- 1. § 33: Eintragung hätte nie erfolgen dürfen

- 2. § 33a: Nichtbenutzung für 5 Jahre
 - „rechtserhaltend“ = kennzeichenmäßige & ernsthafte Benutzung

- 3. § 33b: Rückbildung zu einem Freizeichen/Gattungsbezeichnung
→ kein Alternativbegriff für Konkurrenzprodukte
Bsp: „Kornspitz“, „Walkman“, nicht: Memory

- 4. § 33c: Irreführung → nach Registrierung
- § 34: Bösgläubigkeit → rechtsmissbräuchlicher Markenerwerb

Übertragung des Markenrechts

- → grsl frei übertragbar
- „Leerübertragung“ § 11 → Marke ohne Unternehmen übertragbar
- Unternehmensübergang: Übergang des Marken & Lizenzrechte
- → lex specialis zu § 38 UGB!

- Formell § 28: Umschreibung auf neuen Inhaber inkl Urkunde

- Lizenzerteilung § 14
- = gewährt Recht/Erlaubnis zur Verwendung der Marke gegen Entgelt
- ausschließliche Lizenzen → auch Abwehransprüche gegen Dritte