



Repetitorium zum Markenrecht

**Februar 2018
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

Verhältnis nationale Marke – Unionsmarke

- Grundsatz der Koexistenz
- Doppelschutz
- Bei Kollisionen?
 - Grsl: Prioritätsgrundsatz entscheidet!
 - Ältere nationale Marke → relatives Eintragungshindernis (Art 8 Abs 2 lit a ii UMVO)
 - Ältere Unionsmarke → Löschungs-/Widerspruchsgrund (§ 2 Abs 3 MSchG)
 - Einschränkung der einheitlichen Wirkung auch für 1 MS möglich



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
 - Löschungsantrag, 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

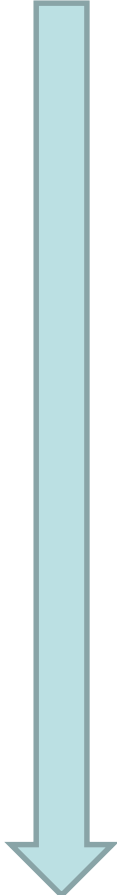
- → Überwindung durch Verkehrsgeltung
 - = beachtlicher Teil der inländisch angesprochenen Verkehrskreise erkennt Zeichen als Unternehmenshinweis
 - (1) Bekanntheits-, (2) Kennzeichnungs-, & (3) Zuordnungsgrad
 - → muss von Anmelder nachgewiesen werden: zB Meinungsumfrage
 - Hinweis im Markenregister § 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 Löschungsantrag**
 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*)

Schutzzumfang 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