

Repetitorium aus Unternehmensrecht III

Dr. Stefan Holzweber

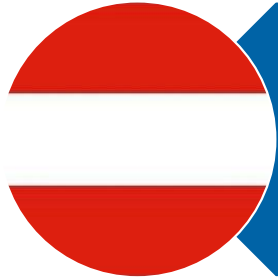




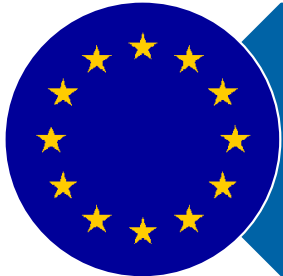
Markenrecht

Markenfunktionen

- Kennzeichnungs- und Unterscheidungsfunktion
- Herkunftsfunktion
 - Abgeschwächt durch § 11 Abs 1 MaSchG
 - Verantwortung des Markeninhabers
- Qualitäts- und Vertrauensfunktion
 - ZB modifizierter Erschöpfungsgrundsatz § 10b Abs 2 MaSchG
- Kommunikationsfunktion
 - Produktimage



MaSchG



Unionsmarke



Internationale Marke

Verhältnis nationale Marke – Unionsmarke

- Koexistenz
- Doppelschutz
- Bei Kollisionen: Priorität entscheidet

Definition Marke

- § 1 MaSchG: Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind
 - Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
 - im Markenregister in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihren Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

Markenformen I

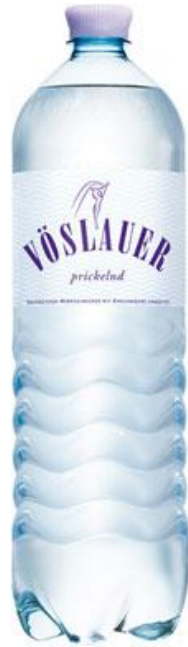
- Wortmarke = aussprechbare Buchstabenkombination
- Bildmarke
- Wort-/Bildmarke

RedBull

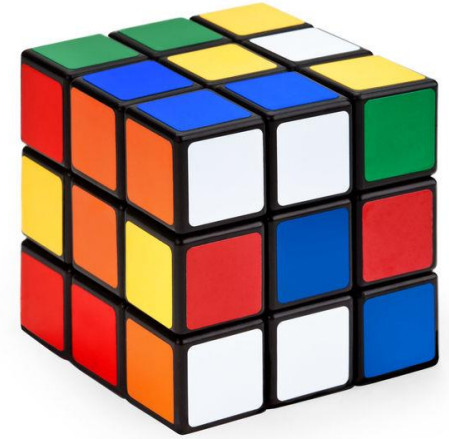


Markenformen II

- 3D-Formmarke



<https://www.aktionsfinder.at/produkt.html?idprodukt=34>



<https://store.moma.org/kids/games-puzzles/rubiks-cube/102025-102025.html>

- Problem: Unterscheidungskraft



Markenformen III

- Klangmarke
 - § 16 Abs 2 MaSchG: Darstellung als Notenschrift/Sonagramm und Datenträger
- Farbmarken
 - Problem Unterscheidungskraft
- Geruchsmarke
 - Problem: Grafische Darstellung

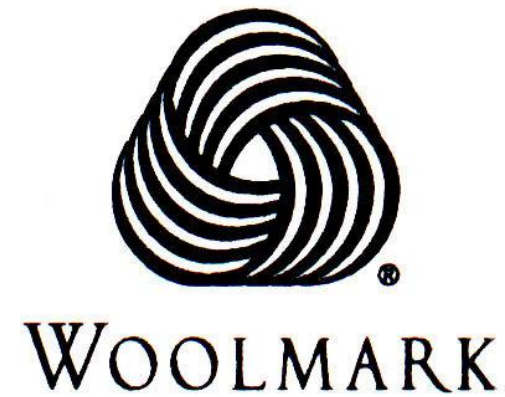


Markenformen IV

- Verbandsmarken
- Gewährleistungsmarke



<https://www.raiffeisenverband.at>



<https://www.patentamt.at/de/quicklinks/wiki/gewaehrleistungsmarke/>

Markenerwerb

- § 2 Abs 1 MaSchG: Rechteerwerb durch Eintragung in das Markenregister (Patentamt)
 - ~~Grafische Darstellung notwendig~~
 - Es reicht Darstellbarkeit im Register (zB Multimediamarke)
 - Angabe von Waren und Dienstleistungen für die der Schutz begehrt wird -> Klassifikation nach Abkommen von Nizza
- § 4 Abs 2 MaSchG: Mit Anmeldung wird Priorität erlangt
- § 19 MaSchG: Schutzdauer 10 Jahre, kann aber durch rechtzeitige Einzahlung der Gebühr immer wieder verlängert werden
 - Frist beginnt mit Tag der Anmeldung

Markenanmeldung I

- 1) Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 20 MaSchG)
 - Liegen **absolute** Eintragungshindernisse vor?
 - Liegen **relative** Eintragungshindernisse vor?

- 2) **OPTIONAL:** Ähnlichkeitsprüfung (§ 21 MaSchG)
 - Gibt es prioritätsältere gleiche oder ähnliche Waren für dieselben Waren- oder Dienstleistungsklassen?
 - Wird nur dem Antragsteller mitgeteilt – kein Eintragungshindernis
 - Markeninhaber wird nicht verständigt -> Notwendigkeit der Marktüberwachung

Markenanmeldung II

- 3) Registrierung & Veröffentlichung
- 4) § 29a MaSchG: 3 Monate Frist für Widerspruch
- 5) Danach: Löschungsklage nach §§ 30ff MaSchG

Absolute Eintragungshindernisse I

- § 4 Abs 1 Z 1 MaSchG: Ausschließlich Zeichen amtlichen Charakters
 - ZB Staatswappen, Fahnen, neu: lit c: Zeichen internationaler Organisationen registrierungsfähig, sofern nicht irreführend.
- § 4 Abs 1 Z 2 MaSchG: Zeichen ist nicht als Marke eintragungsfähig
 - ZB Duftmarke
- § 4 Abs 1 Z 6 MaSchG: Formmarke ist ausschließlich durch Art der Ware bedingt, zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich oder die Form verleiht der Ware einen wesentlichen Wert

Absolute Eintragungshindernisse III

- § 4 Abs 1 Z 7 MaSchG: Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten
- § 4 Abs 1 Z 8 MaSchG: Irreführende Zeichen
- § 4 Abs 1 Z 9 MaSchG: Geographische Angaben bei Wein und Spirituosen

Relative Eintragungshindernisse I

- § 4 Abs 2 MaSchG: Manche Eintragungshindernisse stehen bei **Verkehrsgeltung** einer Eintragung nicht entgegen.
- Verkehrsgeltung = Wenn ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Ware auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt.
- Beweislast liegt bei Anmelder

Relative Eintragungshindernisse II

- § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG: Fehlende **Unterscheidungskraft**.
 - EuGH Windsurfing/Chiemsee: *„Ein Zeichen hat Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, als Kennzeichen die konkreten Waren oder Dienstleistungen, für die es angemeldet wird, von anderen Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden“*.
 - Nicht unterscheidungskräftig zB Investorworld für Finanzprodukte, Simply Soda für Mineralwasser, häufig auch Farbmarken.
 - Unterscheidungskräftig zB Slogans wie „Vorsprung durch Technik“ für Kfz
 - Grad der Unterscheidungskraft kann variieren: Je größer die Unterscheidungskraft, desto größer der Schutzbereich der Marke

Relative Eintragungshindernisse III

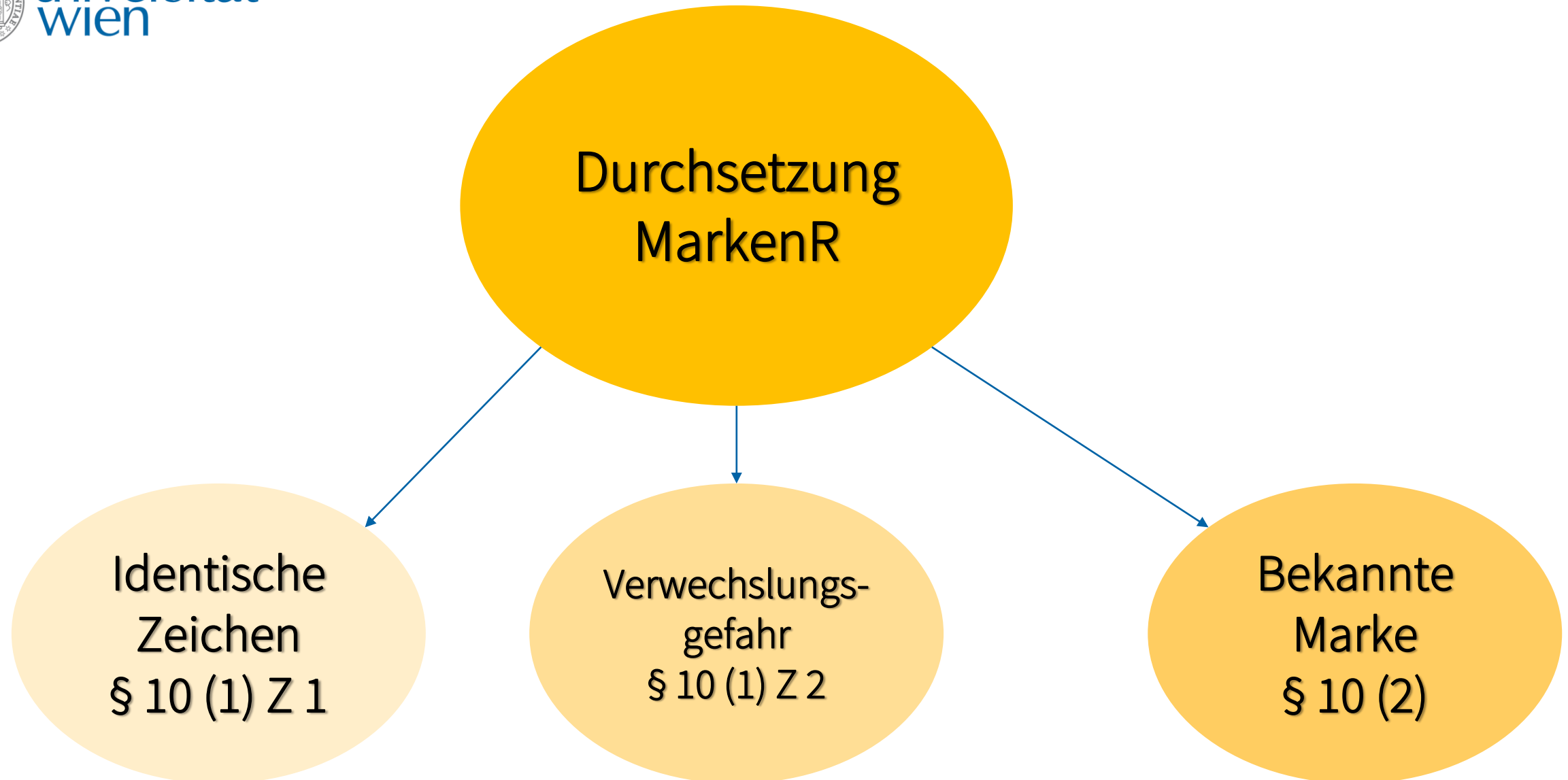
- § 4 Abs 1 Z 4: **ausschließlich** beschreibende Angaben -> wenn Angabe im allgemeinen Sprachgebrauch Hinweis auf Ware oder Tätigkeit verstanden wird
- ZB:
 - EASYBANK für Direktbank
 - Manpower für Personalbereitstellung
 - Drivecompany

Relative Eintragungshindernisse IV

- § 4 Abs 1 Z 5 MaSchG: Gattungsbezeichnungen
 - „ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten als Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung gelten“.

Rückbildung zum Freizeichen

- § 33b MaSchG: Marke kann gelöscht werden, wenn sie infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur **gebräuchlichen Bezeichnung** geworden ist.



Inhalt des Markenrechts I

- § 10 Abs 1 MaSchG: Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber das Recht, Dritten folgende Nutzungen im geschäftlichen Verkehr im Inland zu verbieten:
 - Z 1: Ein mit der Marke **gleiches** Zeichen für **gleiche** Waren zu verwenden.
 - Z 2: Ein mit der Marke **gleiches oder ähnliches** Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, wenn **Verwechslungsgefahr** besteht.
- § 58 MaSchG: Verwirkung bei fünfjähriger Duldung.
 - Kenntnis des Inhabers der prioritätsälteren Marke ist notwendig

Z 2: Verwechslungsgefahr I

- Verwechslungsgefahr liegt vor *„wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen“*.
 - Unmittelbare Verwechslungsgefahr = Verwechslung des Originalprodukts mit Produkt des Eingreifers
 - Mittelbare Verwechslungsgefahr = Verbraucher nehmen irrigerweise an, dass die Produkte aus demselben Unternehmen stammen

Z 2: Verwechslungsgefahr II

- Bewegliches System mit drei bestimmenden Faktoren
 - Grad der Ähnlichkeit der Zeichen
 - Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen
 - Kennzeichnungskraft
 - Bekanntheitsgrad
 - Unterscheidungskraft
- Ausschlaggebend: Gesamteindruck beim angesprochenen Durchschnittsverbraucher

§ 10 Abs 2 MaSchG: Schutz der bekannten Marke

- Weitergehender Schutz, wenn die Marke einem bedeutenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt ist.
- **Voraussetzungen:**
 - Quantitative Kriterien: Hohe Verkehrsbekanntheit
 - Qualitative Kriterien: Guter Ruf der Marke
- **Der Inhaber der bekannten Marke kann vorgehen gegen:**
 - Beeinträchtigung der Wertschätzung
 - Ausnutzung der Wertschätzung
 - Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft
 - Ausnutzung der Unterscheidungskraft

Kennzeichenmäßiger Gebrauch

- Vorbehalten ist nur die kennzeichenmäßige Benutzung (§ 10a MaSchG) im geschäftlichen Verkehr
 - OGH: Benutzung des Kennzeichens in einer Art, dass ein Durchschnittsverbraucher annehmen kann, dass das Zeichen zur Unterscheidung der gekennzeichneten Waren/DL von anderen Waren/DL dient.
- Auflistung in § 10a MaSchG ist nur deklarativ
- Markenfunktion muss durch Gebrauch beeinträchtigt werden
- § 10 Abs 3 MaSchG: Kein kennzeichenmäßiger Gebrauch, wenn
 - Name oder Anschrift
 - Angabe über Ware
 - Wenn notwendig, wenn für die Bestimmung der Ware als Zubehör/Ersatzteil hinzuweisen.

Rechtsdurchsetzung

- Gilt auch für andere Immaterialgüterrechte!
- Zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung
 - Unterlassung, Beseitigung
 - Urteilsveröffentlichung
 - Schadenersatz, angemessenes Entgelt, Herausgabe des Gewinns
 - Verdoppelung bei grober Fahrlässigkeit
 - Rechnungslegung
- **NEU:** § 10 Abs 2a MaSchG -> Waren im Zollbereich
- § 60 MaSchG StrafR Sanktionen -> Privatanklagedelikt



	Schutzgegenstand	Entstehung	Voraussetzungen	Schutzinhalt	Schutzdauer	Rechteinhaber
MarkenR						

Kennzeichenmissbrauch

Der Schutz des nicht eingetragenen Kennzeichens

§ 9 UWG

- Es ist verboten,
 - geschützte Kennzeichen
 - im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen
 - wenn dies zu einer Verwechslungsgefahr führen kann.
- Läuft parallel zum MaSchG
 - Jedoch nicht einschlägig, wenn durchzusetzendes Kennzeichen markenrechtlich geschützt (= registriert im Markenregister)
- Prioritätsgrundsatz
 - Älteres Kennzeichen setzt sich gegen jüngere registrierte Marke durch

Geschütztes Kennzeichen I

- Geschützt werden können
 - Namen
 - Firmen, Firmenbestandteile, Unternehmensbezeichnungen
 - Titel von Druckwerken
- Voraussetzung: Unterscheidungskraft (siehe MaSchG)
 - Fehlende Unterscheidungskraft kann durch Verkehrsgeltung aufgewogen werden

Geschütztes Kennzeichen II

- § 9 Abs 3 UWG: Geschäftsausstattung ist ebenso geschützt, wenn sie als Herkunftshinweis verstanden wird.
 - ZB Uniformen, Verpackungen usw
- Voraussetzung: Verkehrsgeltung