

Schutz unternehmerischer Kennzeichen und Leistungen

- **Immaterialgüterrecht: absolute Rechte an geistigen Schöpfungen und Kennzeichen**
 - Wirkung gegenüber jedermann
 - ähnlich wie Eigentum - „geistiges Eigentum“
 - vor allem Unterlassungsansprüche, aber auch Schadenersatz-, Bereicherungs- und Beseitigungsansprüche

Unternehmerische Kennzeichen

- **Unternehmensbezeichnungen/Warenbezeichnungen**
 - kennzeichnen Unternehmen als solches oder den Unternehmensträger zB Firma, Etablissementbezeichnungen
 - kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen (vor allem Marken)

Firma I

- **§ 17 UGB: Name eines im FB eingetragenen Unternehmers, unter dem seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt**
- **Personenfirma/Sachfirma/Phantasiefirma**
- **Grundsätze der Firmenbildung**
 - Liberalisierung durch UGB
 - Kennzeichnend, unterscheidungskräftig, nicht irreführungsg geeignet
 - Verbesserung der Informationsfunktion: immer Rechtsformzusatz § 19 UGB

Firma II

- **3 Grundsätze**
 - Firmenwahrheit § 18 Abs 2
 - S schon vorne: keine Irreführungseignung
 - eingeschränkte Aufgriffsmöglichkeit im firmenbuchgerichtlichen
 - Sonst Beurteilungsgrundsätze wie bei § 2 UWG
 - Irreführungseignete Firmenführung auch durch § 2 UWG untersagbar
- **Durchbrechung durch Grundsatz der Firmenkontinuität: §§ 21 und 22 UGB**
 - Fortführung der bisherigen Firma möglich, abgesehen davon allerdings Vermeidung von Täuschungen (insb über Haftungsverhältnisse)

Firma III

- **Grundsatz der Firmenunterscheidbarkeit**
 - § 29 UGB: neue Firma muss sich von allen an demselben Ort oder in derselben Gemeinde in das FB eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden - Schutz vor Verwechslungen
- **Kriterien der Verwechslungsgefahr**
 - flüchtige Wahrnehmung
 - Firmenschlagwort
 - Branchennähe

Firma IV

- **§ 24 FBG: Zwangsstrafen durch Firmenbuchgericht**
- **Unterlassungsanspruch gem § 29 iVm § 37 UGB**
- **Unterlassungsanspruch gem § 9 UWG**
 - weitergehend als UGB-Rechtsschutz, weil keine fixe geographische Beschränkung

Marke – Begriff I

- **Zeichen, die der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen dienen**
- **graphische Darstellbarkeit**
 - Entfiel MSchG-Novelle 2019, nunmehr
 - **Eindeutige und klare Darstellbarkeit und**
 - **Unterscheidungskraft**
 - Ermöglicht Multimediamarken
 - Zeichen aller Art: Wörter, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Form, Verpackung, Klänge

Marke – Begriff II

- **Farbmarken, Formmarken, Klangmarken, Geruchsmarken?**
 - Bei manchen bleibt das Problem, dass sie klar und eindeutig bestimmt werden können bzw die Unterscheidungskraft
- **Nationale/internationale/Unionsmarke**

Marke - Funktionen

- **Herkunftsfunktion**
- **Garantie- und Vertrauensfunktion**
- **Werbefunktion**
- **maßgeblich vor allem Herkunftsfunktion, die es Verbrauchern ermöglicht, Waren zu identifizieren und zugleich Unternehmern ermöglicht, sich vom restlichen Angebot zu unterscheiden**

Marke - Rechtsquellen

- **Markenschutzgesetz**
 - Letzte Änderung MSchG-Novelle 2019)
- **MarkenRL; Vereinheitlichung der nationalen Markenrechte in Europa**
- **UnionsmarkenVO**
- **internationale Abkommen**
 - zB Madrider Markenabkommen, Nizzaer Klassifikationsabkommen, TRIPS

Marke – Schutzvoraussetzungen I

- **Unterscheidungskraft und klare und eindeutige Bestimmbarkeit (§ 1 MSchG)**
 - Farbmarke, Geruchsmarke
- **Erwerb des Markenrechts erfordert seine Eintragung § 2 MSchG**
 - Gleichstellung von int Marke und Unionsmarke
- **Dann absolute und relative Eintragungshindernisse (§ 4)**

Marke – Schutzvoraussetzungen II

- **Absolute Eintragungshindernisse**
 - Staatssymbole, Hoheitszeichen, Zeichen int. Organisationen
 - Nicht eintragungsfähig gem § 1
 - Mangelnde Unterscheidungskraft ist aber relatives Eintragungshindernis
 - Gegen die öffentliche Ordnung und gegen gute Sitten
 - Irreführungsg geeignet

Marke – Schutzvoraussetzungen III

- **Absolute Eintragungshindernisse (Fortsetzung)**
 - Kein Schutz von **Formmarken** unter den Voraussetzungen von § 4 Abs 1 Z 6 (durch MSchG 2019 leicht geändert)
 - Art der Ware
 - Technische Wirkung
 - Wesentlicher Wert
 - MarkSchG 2019
 - Ursprungsbezeichnungen, Weinbezeichnungen, traditionelle Bezeichnungen und Sortenbezeichnungen

Marke – Schutzvoraussetzungen IV

- **Relative Eintragungshindernisse**
 - Keine Unterscheidungskraft
 - beschreibende Zeichen
 - Gattungsbezeichnungen
 - Substitution mangelnder Unterscheidungskraft, bei beschreibenden Zeichen und Gattungsbezeichnungen durch Verkehrsgeltung: Verkehr sieht Zeichen als Hinweis auf ein Unternehmen
 - Daher: relative Eintragungshindernisse

Marke – Schutzvoraussetzungen V

- **Kein Registrierungshindernis: Ähnlichkeit mit einer prioritätsälteren Marke**
 - Mitteilung gem § 21 MSchG, wenn Ähnlichkeitsrecherche beantragt wurde
 - Grund: Rasches Eintragungsverfahren
 - Löschungsantrag, Klage, nunmehr aber auch: Widerspruchsverfahren
- **Registrierung: österreichisches Patentamt**
 - Schutzdauer 10 Jahre, beliebig verlängerbar, Registrierung für Waren bzw Dienstleistungsklassen

Marke – Inhaber

- **Jeder Rechtsträger**
 - kein Unternehmenserfordernis
 - Vorratsmarke
 - allerdings Benutzungszwang § 33a: 5 Jahre
 - Querbezug sittenwidriger Markenrechtserwerb
- **Verbandsmarke (§ 62 ff)**
 - Verbände als Inhaber
 - zur Verwendung durch ihre Mitglieder
 - zB Gütezeichen (AMA, Umweltzeichen)

Marke – Schutzzumfang I

- **Ausschließlichkeitsrecht**
 - keine identen Zeichen für die gleichen Waren oder Dienstleistungen
 - Sog Doppelidentität
 - keine ähnlichen Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, wodurch Verwechslungsgefahr begründet wird
 - durchgreifende Branchenverschiedenheit beseitigt Verwechslungsgefahr
 - weitergehender Schutz: berühmte Marke (dazu sogleich)

Marke – Schutzzumfang II

- **Ausschließlichkeitsrecht (Fortsetzung)**
 - Kriterien der Verwechslungsgefahr
 - Kennzeichnungskraft der Marke
 - Zeichenähnlichkeit
 - Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit
 - Insbesondere Ähnlichkeit
 - Bild, Klang, Bedeutung
 - grundsätzlich reicht eines aus
 - Gesamteindruck maßgeblich
 - Unterschiedliche Aufmerksamkeit je nach Produkt/Dienstleistung

Marke – Schutzzumfang III

- **Nur kennzeichenmäßiger Gebrauch verboten**
 - Benutzung im geschäftlichen Verkehr
 - §§ 10 und 10a MarkSchG
 - Sehr weite Auslegung des EuGH
 - Verwendung des Zeichens unmittelbar oder mittelbar für den Absatz von Waren oder Dienstleistungen
 - zB im Rahmen vergleichender Werbung
 - Aber keine Verletzungshandlung, wenn keine Verwechslungsgefahr
 - Markenschutzgesetznovelle bringt Erweiterung der Benutzungshandlungen
 - zB als Unternehmensbezeichnung und im Rahmen unzulässiger vergleichender Werbung

Marke – Schutzzumfang IV

- **Freie Benutzungshandlungen § 10 Abs 3**
 - Insbesondere: bloßer Verwendungshinweis
 - „Ersatzteil passend zu VW-Golf“
 - Fachmann für BMW
- **Priorität: Wer zuerst kommt mahlt zuerst**

Marke – Schutzzumfang V

- **Erweiterter Schutz der bekannten Marke (§ 10 Abs 2)**
 - Schutz auch außerhalb des Warengleichartigkeitsbereichs
 - „Bekannt“?
 - Quantitative und qualitative Kriterien
 - Quantitativ: wohl ab 50%
 - Qualitativ: gibt es einen Ruf?
 - Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung
 - Firm für Bar
 - Boss und Burton für Zigaretten
 - Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft

Marke – Erschöpfungsgrundsatz I

- **§ 10b MarkSchG in Umsetzung von Art 7 MarkenRL**
 - Markenrecht soll nicht Mittel zur Abschottung der Märkte sein, keine Kontrolle der Vertriebswege durch Markenrecht
 - Keine Untersagung, wenn selbst oder mit seiner Zustimmung auf den Markt gebracht
 - OGH Agfa-Gevaert (70er Jahre des vorigen Jhd): Erschöpfungsgrundsatz folgt aus Herkunftsfunktion
 - Sprache für weltweite Erschöpfung
 - Anders RL, § 10b, EuGH und OGH: Erschöpfungsgrundsatz nur bei Inverkehrbringen im EWR

Marke – Erschöpfungsgrundsatz II

- **Entscheidend für sog Parallelimporte**
 - Querbezug Kartellrecht
- **§ 10b Abs 2**
 - Ausnahme bei berechtigten Interessen
 - Vgl zB Umpacken von Arzneimitteln

Marke – Löschung I

- **Löschungsgründe in § 29**
- **Wichtig: durch Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung aufgrund eines Löschungsantrags**
 - Nunmehr auch: wegen Aufhebung der Registrierung wegen eines Widerspruchs
 - Relative Löschungsgründe
 - Kollision mit prioritätsälterem Kennzeichen
 - Absolute Löschungsgründe

Marke – Löschung II und Übertragung

- **Absolute Lösungsgründe: §§ 33 ff**
 - zB: Eintragung hätte nicht erfolgen dürfen, Nichtgebrauch, Entwicklung zur Gattungsbezeichnung
- **Übertragung: § 11 MarkSchG**
 - Ohne Unternehmen übertragbar
 - Bei Unternehmensübertragung Übergang des Markenrechts und von Lizenzrechten, soweit nichts anderes vereinbart ist
 - Lex specialis zu § 38 UGB
- **Lizenzierung: § 14 MarkSchG**

Marke – Rechtsfolgen einer Verletzung

- **Zivilrechtsfolgen § 51 ff MarkSchG**
 - Unterlassungsanspruch (§ 51)
 - Beseitigungsanspruch (§ 52)
 - Angemessenes Entgelt (§ 53 Abs 1)
 - Bei Verschulden
 - Schadenersatz oder
 - Herausgabe des Gewinnes (§ 53 Abs 2)
 - Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz: doppeltes Entgelt (§ 53 Abs 3)
 - Immaterieller Schadenersatz nach (§ 53 Abs 4)

Marke – Rechtsfolgen einer Verletzung II

- **Zivilrechtsfolgen (Fortsetzung)**
 - Wichtig auch
 - Rechnungslegungsanspruch (§ 55 durch Verweis auf das PatG)
 - Haftung des Unternehmensinhabers gem § 54
 - EV gem § 56

- **Vgl auch § 60 MarkschG**
 - Strafrechtliche Verfolgung

Gemeinschaftsmarke und Internationale Marke I

- **Unionsmarke**
 - Rechtsgrundlage: UnionsmarkenVO (früher: „Gemeinschaftsmarke“ und „GemeinschaftsmarkenVO“)
 - ein einheitlicher Markenschutz für das Gebiet der EU
 - Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (Alicante), Anmeldung auch bei Österr. Patentamt möglich
 - Voraussetzungen und Wirkungen im Wesentlichen wie nationales Recht (das ja auf MarkenRL basiert)

Gemeinschaftsmarke und Internationale Marke II

- **Madriдер Markenabkommen + Protokoll**
 - Bündel nationaler Markenrecht
 - Anmeldung über österr. Patentamt, Weiterleitung an WIPO in Genf, Weiterleitung an nationale Markenregister