

## #51 Markenrecht

Herzlich willkommen beim Rechtsschutz Podcast! Hier geht's um das Thema Recht im täglichen Leben. Dieser Podcast widmet sich Rechtsfragen die häufig gestellt werden und versucht, diese leicht verständlich zu beantworten.

### **In dieser Sonderfolge widmen wir uns dem Thema Markenrecht. Wir geben einen Überblick über das Materielle Markenrecht und beginnen mit dem Markenbegriff:**

Der österreichische Markenbegriff wird in § 1 des Markenschutzgesetzes 1970 (MarkSchG) wortwörtlich i.d.F. BGBl. I Nr. 91/2018 definiert:

Demnach können Marken 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 ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

Als Marke kommen im Sinne der österreichischen Rechtsprechung in Zusammenhang mit der Rechtsprechung des EuGH insbesondere die nachstehend aufgezählten Marken in Frage. Mit der Übernahme der Markendefinition des Art 3 der RL 2015/2436/EU eröffnet sich allerdings auch die Möglichkeit zur Registrierung neuer Markenformen (z.B. Mustermarken oder Multimediemarken etc.) sowie weiters die Wiedergabe von bereits bisher bestehende Markenformen in neuen Darstellungsformen (z.B. Klangmarken, Hologrammmarken etc.).

Als Eintragungserfordernis sind nach wie vor die Kriterien maßgeblich, die der EuGH im Sieckmann-Erkenntnis festgelegt hat (EuGH 12.12.2002, C-273/00, GRUR 2003, 145 = RdW 2003/1a). Das Zeichen muss in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein. Dies darf künftig allerdings in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologien erfolgen, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten (vgl. Erwägungsgrund 13 der RL 2015/2436/EU, Kriwanek, Lexis360, Gesetzgebung/Markenschutzgesetz, Jänner 2019).

#### a) Bildmarken

Dabei handelt es sich um Zeichen, bestehend aus graphischen oder bildlichen Darstellungen, ohne Wörter oder Schriftzeichen zu enthalten (z.B. reine Logos). Dazu zählen auch sogenannte Positionsmarken, bei denen die Marke in einer Darstellung besteht, die zeigt, dass ein - selbst nicht geschütztes - Zeichen sich an einer bestimmten Stelle befindet z.B. Streifen an einer bestimmten Stelle der Kleidung. Bei Positionsmarken stellt sich die Frage der Unterscheidungskraft (Grünzweig, Markenrecht § 1 Rz 33).

#### b) Farbmarken

Auch wenn Farben als solche im Allgemeininteresse einem Freihaltebedürfnis unterliegen können, sind sie dennoch schutzfähig, wenn sie in besonderen Fällen als Unterscheidungsmerkmal bei den Verkehrskreisen wahrgenommen werden. Gleiches gilt für Farbkombinationen (Grünzweig, Markenrecht § 4 Rz 12). Eine Farbe oder Farbkombination ist nur dann schutzwürdig, wenn genau diese als Geschäftsabzeichen oder Marke sich in ihrer konkreten Erscheinungsform innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Kennzeichen für ein Unternehmen oder bestimmte Produkte durchgesetzt hat (Egon Engin-Deniz, MSchG3 35).

- c) Wortmarken  
 Wortmarken bestehen aus Buchstabenkombinationen oder einem oder mehreren Wörtern. Auch Personennamen können eine Wortmarke bilden. Werktitel können nicht als Marken für das von ihnen bezeichnete Werk geschützt werden, sie können aber als Marke für andere Waren oder Dienstleistungen markenfähig sein (Grünzweig, Markenrecht § 1 Rz 34).
- d) Wort-Bildmarken  
 Wort-Bildmarken stellen eine Kombination der unter Punkt a) und Punkt c) angeführten Zeichen dar, wobei es für den Schutz der Wort-Bildmarke gegenüber konkurrierenden Zeichen darauf ankommt, ob das Wort oder das Bildelement im Vordergrund steht (Grünzweig, Markenrecht § 1 Rz 35). Die österreichische Rechtsprechung legt hier den Schwerpunkt auf die Wortelemente der Marke: ein aus Wort- und Bildelementen zusammengesetztes Zeichen ist so lange als reine Wortmarke zu behandeln, als seine Bilder auf die Ausgestaltung nicht zu charakteristisch sind, dass sie von dem beteiligten Verkehrskreisen als wesentlich aufgefasst werden, weil die Wortelemente völlig zurücktreten (OPM 7.11.1992, ÖBl 1993,155 = WBl 1993/175 - Candy und Company; vgl. Grünzweig, Markenrecht § 1 Rz 35a).
- e) Klangmarken  
 Klangmarken als solche sind in § 1 MarkSchG nicht ausdrücklich angeführt. Es ergibt sich allerdings aus § 16 Abs. 2 MarkSchG, dass derartige Marken zulässig sind. Auch der EuGH hält fest, dass Klangmarken (Hörmarken) nach der MarkenRL generell zulässig sind. Für die eindeutige graphische Darstellung ist eine Aufzeichnung in Notenschrift, mit Notenschlüssel, Noten und Pausen ausreichend (EuGH 27.11.2003, C-283/01, ÖBl-LS 2004/45 – Hörzeichen; vgl. Grünzweig, Markenrecht § 1 Rz 36). Für die Neudefinition des Markenbegriffs in § 1 MarkSchG wird in Zusammenschau mit § 16 Abs. 2 MarkSchG die Möglichkeit eröffnet, Klangmarken in der Form zu registrieren, als bei der Anmeldung einer solchen diese sowohl in einer Darstellung in Notenschrift oder in Form eines Sonagramms als auch zusätzlich in Form einer akustischen Wiedergabe auf einem Datenträger vorzulegen ist (vgl. Grünzweig, Markenrecht § 1 Rz 36a).
- f) Geruchsmarken  
 Im Gegensatz zum Harmonisierungsamt, welches Markenschutz für Duftmarken bereits anerkannt hat (HABL 11.02.1999 – Smell of Fresh Cut Grass; vgl. Egon Engin-Deniz, MSchG2 55f), hat der EuGH in einer Entscheidung zur Frage der Schutzfähigkeit von Duftmarken anderweitig Stellung genommen und diese – hier noch basierend auf dem jedenfalls zukünftig nicht mehr gültigem Kriterium der grafischen Darstellbarkeit – verneint (EuGH 12.12.2002, C-273/00, ÖBl 2003, 27 = wbl 2003, 29 = ZER 2003, 360 – Sieckmann). Aufgrund des Grundsatzes der richtlinienkonformen Interpretation, wonach das österreichische Markenrecht im Einklang mit der MarkenRL zu interpretieren ist, ist diese Entscheidung des EuGH auch im Anwendungsbereich des österreichischen MarkSchG beachtlich. Abgesehen von der Registrierbarkeit stellen sich bei Geruchsmarken die Fragen nach Art und Ausmaß der rechtserhaltenden Benützung, der Verwechslungsgefahr und damit des Schutzzumfanges im Eingriffstreit. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Schutzzumfang einer Geruchsmarke entsprechend eng auszulegen wäre (Egon Engin-Deniz, MSchG3 33 f).
- g) Geschmacksmarken  
 Zwar ist auch der Schutz von Geschmacksmarken nach Definition des MarkSchG nicht absolut ausgeschlossen, ein diesbezüglicher Schutz kann jedoch nur dann bestehen, wenn die Marke (dauerhaft) darstellbar ist, was – ebenso wie bei Düften – (derzeit) nicht möglich sein dürfte (Egon Engin-Deniz, MSchG3 34).
- h) Körperliche Marken  
 Darunter sind vor allem dreidimensionale Marken (Formmarken) und hier wiederum die Verpackung von Waren zu verstehen. Sie bestehen aus der äußeren Gestalt einer Sache und liegen daher nahe beim Geschmacksmuster. Körperliche Marken kommen für eine Registrierung in Betracht, wenn sie eigenartig sind (vgl. Grünzweig, Markenrecht § 1 Rz 37).

Sofern sich derartige Formen bzw. Verpackungen zwangsläufig aus der Art der Ware ergeben und rein funktionsbedingt sind, wird derartigen Formen keine Unterscheidungskraft und damit kein

Markenschutz zuerkannt (vgl. OGH 11.05.1976, 4 Ob 314/76, ÖBl 1976, 154, Grünzweig, Markenrecht § 1 Rz 37 ff). Ebenso wenig wie die bestimmte Form einer Ware, kann auch die Form einer Umhüllung (einer Flasche oder eines Gefäßes) die Funktion eines unterscheidenden Zeichens erfüllen, wenn ihr ausschließlich oder doch überwiegend technisch funktionelle Bedeutung zukommt (vgl. OGH 10.03.1987, 4 Ob 315/87, ÖBl 1987, 63).

Bei Formmarken ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Form als Herkunftshinweis aufgefasst wird, da auch hier das geschützte Zeichen mit dem Erscheinungsbild der Ware verschmelzen kann. Dabei kommt es darauf an, ob die mit der Ware identische oder ihr ähnliche Form in ihrer Gesamtgestaltung so untergeht oder mit ihr verschmilzt, dass sie darin vom Verkehr nicht mehr als herauslösbares Zeichen erkannt wird (OGH vom 20.1.2004, 4Ob222/03f, ÖBl 2004,168 - Juvina Flasche; Grünzweig, Markenrecht § 1 Rz 38 f).

Insgesamt ist die Rsp der Europäischen Gerichte sehr restriktiv. Fälle, in denen einer Formmarke Schutz zuerkannt wird, sind kaum zu finden (vgl. Grünzweig, Markenrecht § 1 Rz 40a).

i) Verbandsmarken

Die Verbandsmarke betreffenden Normen wurden – in Entsprechung des Art. 7bis PVÜ – im Jahre 1930 mit einem Gesetz über den Schutz von Verbandsmarken geschaffen. Diese Bestimmungen wurden 1953 im Zuge einer Wiederverlautbarung in das MarkSchG eingegliedert. Die einschlägigen Bestimmungen befinden sich heute im VI. Abschnitt, in den §§ 62 ff MarkSchG.

Gemäß § 62 Abs. 1 MarkSchG können Verbände mit Rechtspersönlichkeit Marken anmelden, die zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen ihrer Mitglieder dienen sollen und zur Unterscheidung dieser Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen geeignet sind; gemäß Abs. 2 leg. cit. stehen die juristischen Personen des öffentlichen Rechts den in Abs. 1 leg. cit. bezeichneten Verbänden gleich.

Verbandsmarken unterscheiden sich von Individualmarken, die auf die Herkunft von einzelnen Unternehmen hinweisen, dadurch, dass Verbandsmarken auf Gruppen von selbstständigen Unternehmern deuten. In Folge dieses funktionellen Unterschieds zwischen den beiden Markenarten ergibt sich die Notwendigkeit besonderer Regelungen für die Anmeldung, die Übertragung und die Löschung von Verbandsmarken, welche in den oben genannten Gesetzesstellen zusammengefasst sind. Im Übrigen sind auch auf Verbandsmarken die Bestimmungen des MarkSchG anzuwenden (Kucsko, Markenschutz 866 ff). § 62 Abs. 3 MarkSchG erklärt die für Individualmarken geltenden Vorschriften auch für Verbandsmarken als anwendbar, soweit nichts anderes bestimmt ist. Dass dies für die §§ 4 Abs. 2, 31 MarkSchG sowie für § 9 Abs. 3 UWG gesondert hervorgehoben wird, liegt daran, dass diese Bestimmungen auf Verbandsmarken ihrem Wortlaut nach nicht ohne Weiteres angewendet werden könnten (Koppensteiner, Markenrecht 213 Rz 5). Die materiellrechtlichen Sonderregelungen befinden sich in den §§ 63 Abs. 1 (Verbandssatzung), 65 (Übertragung des Rechts), 66 (Löschung) und 67 (Schadensberechnung). Zumal bei der Verbandsmarke die Herkunft nicht auf ein einzelnes Unternehmen, sondern auf eine Gruppe von selbstständigen Unternehmen hindeutet, ist die Garantiefunktion betont. Der Verband steht folglich gleichsam als Garant dafür, dass die Mitglieder, die diese Marke verwenden, bestimmte Standards erfüllen. Dies ist ein weiterer Grund für die angeführten Sonderregelungen (Kucsko, Roadmap Geistiges Eigentum, 20f; Kucsko, Geistiges Eigentum 540 ff).

Zum Schutzgegenstand ist anzuführen, dass als Verbandsmarken Waren- und Dienstleistungsmarken in Betracht kommen; wie bei Individualmarken sind Wort-, Bild- und Word- Bild-Marken zulässig (Kucsko, Geistiges Eigentum 543).

§63a MarkSchG definiert die Gewährleistungsmarke. Dies ist eine Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften, ausgenommen die geografische Herkunft, gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.

Eine Gewährleistungsmarke kann nur anmelden, wer keine gewerbliche Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.

Gewährleistungsmarken dienen dazu, gewisse Qualitätsstandards der unter der Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen zu garantieren. Sie sind bei der Anmeldung als solche zu bezeichnen, gemäß § 83a Abs. 3 MarkSchG ist bei der Anmeldung eine Markensatzung mit bestimmt definiertem Inhalt beizufügen.

j) Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen

In Abschnitt VII. des MarkSchG, den §§ 68 ff, finden sich Normen, welche geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 343 vom 14.12.2012, S. 1, betreffen. Aufgrund dieses Umstands kann an dieser Stelle auf die europäischen Normierungen verwiesen werden. Anträge auf Eintragung einer Bezeichnung als geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, auf Änderung der Spezifikation oder auf Löschung einer eingetragenen Bezeichnung sind gemäß § 68 Abs. 1 MarkSchG beim Patentamt einzureichen und von diesem zu prüfen.

### **Nun zum Erwerb des Markenrechts:**

Für den Erwerb des Markenrechts in Österreich gilt grundsätzlich das Registrierungsprinzip, d.h., dass die Marke konstitutiv erst mit Eintragung im Markenregister des österreichischen Patentamtes (ÖPA) erworben wird, wie im Folgenden noch näher auszuführen sein wird.

Für Markenrechte, die für Österreich aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen erworben werden, gilt das MarkSchG sinngemäß, wobei allerdings derartige Marken auf ihre Gesetzmäßigkeit (keine Registrierungshindernisse) vom Patentamt zu überprüfen sind.

Für Unionsmarken gilt gem. § 2 Abs. 3 MarkSchG generell, dass diese der österreichischen Marke gleichzuhalten sind, sofern aus unionsrechtlichen Bestimmungen betreffend das Markenwesen nichts Gegenteiliges hervorgeht.

### **Welche Registrierungshindernisse gibt es?**

Gemäß den Erwägungsgründen der RL 2008/95/EG sollten die Mitgliedstaaten in ihrem Recht, Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe beizubehalten oder einzuführen, frei sein, soweit die RL keine Angleichungsbestimmungen enthält. Für diesen ausdrücklich teilharmonisierten Bereich des Markenschutzrechtes hat der österreichische Gesetzgeber unter Berücksichtigung des Art. 3 der RL die nachstehend angeführten Regelung des § 4 MarkSchG vorgesehen.

In Übereinstimmung mit Art. 4 Abs. 1 lit. i bis lit. l der RL 2015/2436/EU wurde die Auflistung der absoluten Schutzhindernisse angepasst und erweitert. Dies betrifft insbesondere geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben sowie geschützte Sortenschutzrechte. Weiters wurde in § 4 Abs. 1 Z 1 lit. c MarkSchG von der Option nach Art. 6ter Abs. 1 lit. c PVÜ Gebrauch gemacht und dieses Eintragungshindernis somit auf den Fall eingeschränkt, dass die Eintragung der Marke geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zu der betreffenden internationalen Organisation hervorzurufen oder das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung irrezuführen.

In § 4 Abs. 1 Z 6 MarkSchG wurde nun – im Einklang mit Art. 4 Abs. 1 lit. e MarkenRL – klargestellt, dass sich dieses Eintragungshindernis nicht nur aus der Form, sondern auch aus einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware ergeben kann. Von der Umsetzung weiterer nach der MarkenRL optionaler absoluter Eintragungshindernisse hat der österreichische Gesetzgeber abgesehen. Vor allem wurde auch Art. 4 Abs. 5 MarkenRL nicht umgesetzt (vgl. Beetz, Mosin, Plasser, C. Schumacher, Wegrosteck, ÖBl 2019/2).

Zunächst ist festzuhalten, dass Eintragungshindernisse bzw. Ungültigkeitsgründe in großteils wortwörtlicher Übereinstimmung mit der RL 2008/95/EG folgende Zeichen oder Marken betreffen:

- Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind (§ 4 Abs. 1 Z 2 MarkSchG entspricht Art. 3 Abs. 1 lit. a der RL 2008/95/EG)
- Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben (§ 4 Abs. 1 Z 3 MarkSchG entspricht Art. 3 Abs. 1 lit. b der RL 2008/95/EG).
- Zeichen, die 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 (§ 4 Abs. 1 Z 4 MarkSchG entspricht Art. 3 Abs. 1 lit. c der RL 2008/95/EG).
- Zeichen, die 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 (§ 4 Abs. 1 Z 5 MarkSchG entspricht Art. 3 Abs. 1 lit. d der RL 2008/95/EG).
- Zeichen, die 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 (§ 4 Abs. 1 Z 6 MarkSchG entspricht Art. 3 Abs. 1 lit e der RL 2008/95/EG).
- Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen (§ 4 Abs. 1 Z 7 MarkSchG entspricht Art. 3 Abs. 1 lit f der RL 2008/95/EG).
- Zeichen, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen (§ 4 Abs. 1 Z 8 MarkSchG entspricht Art. 3 Abs. 1 lit g der RL 2008/95/EG).

Darüber hinaus gelten in Österreich in Entsprechung des Art. 3 Abs. 2 der RL 2008/95/EG iVm Art 4 Abs. 1 der RL 2015/2436 EU (zweitere betrifft im Wesentlichen § 4 Abs.1 Z 9 MarkSchG) folgende Bestimmungen:

Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die ausschließlich bestehen aus.

- Staatswappen, aus Staatsfahnen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen oder aus Wappen inländischer Gebietskörperschaften (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. a MarkSchG),
- 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 und Dienstleistungen eingeführt sind (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. b MarkSchG),
- Zeichen internationaler Organisationen, denen ein Mitgliedsstaat des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums als Mitglied angehört, sofern die Zeichen im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden sind und ihre Eintragung als Marke geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zu der betreffenden Organisation hervorzurufen oder das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung irrezuführen. Für die Kundmachung gilt § 6 Abs. 2 letzter Satz (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. c MarkSchG).
- Weiters Zeichen, die geographische Angaben 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 (§ 4 Abs. 1 Z 9 MarkSchG).

Auf Basis von Art. 4 Abs. 1 der RL 2015/2436/EU wurden nachstehende Tatbestände hinzugefügt:

Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die

- nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, vom Markenschutz ausgeschlossen sind (§ 4 Abs. 1 Z 10 MarkSchG).
- nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, vom Markenschutz ausgeschlossen sind (§ 4 Abs. 1 Z 11 MarkSchG).
- aus einer im Einklang mit den Unionsvorschriften oder den österreichischen Rechtsvorschriften oder internationalen Übereinkünften, denen die Union oder die Republik Österreich angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnungen bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen (§ 4 Abs. 1 Z 12 MarkSchG).

Österreich hat im Zusammenhang mit den Registrierungshindernissen durch § 4 Abs. 2 MarkSchG eine Relativierung insofern vorgenommen, als in den Fällen des § 4 Abs. 1 Z 3 (fehlende Unterscheidungskraft), Z 4 (Zeichen zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit oder Menge der Ware) oder Z 5 (Allgemeiner Sprachgebrauch) dann zur Registrierung zugelassen werden, wenn diese Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben haben. Rein beschreibende Marken sind daher nur bei Verkehrsgeltung eintragungs- und schutzfähig, wobei diese Verkehrsgeltung sowohl personenbezogen als auch produktbezogen sein muss. Sie begründet die Eintragungsfähigkeit nur für denjenigen, zu dessen Gunsten sie erworben wurde und sie muss für die Waren oder Dienstleistungen bestehen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird (OGH vom 18.01.2000, 4Ob325/99v, zuletzt OGH vom 20.04.2006, 4Ob28/06f).

Man unterscheidet sohin zwischen absoluten und relativen Registrierungshindernissen. Bei den relativen Registrierungshindernissen ist eine Eintragung mit Verkehrsgeltungsnachweis möglich. Relative Registrierungshindernisse sind die fehlende Unterscheidungskraft, die Beschaffenheitsangabe und der Gattungsbegriff. Alle anderen Registrierungshindernisse gelten absolut.

### **Können Marken übertragen werden und wenn ja, wie?**

Gemäß § 11 MarkSchG kann die Marke unabhängig von einem Eigentumswechsel an Unternehmen für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, übertragen werden. Im Falle des Eigentumswechsels an einem gesamten Unternehmen geht das Markenrecht und das Lizenzrecht, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, auf den neuen Eigentümer über. Sofern das übertragene Unternehmen nicht unter der bisherigen Firma fortgeführt wird, kann der neue Unternehmensinhaber die Umschreibung der Marke gemäß § 28 MarkSchG erwirken. Solange die Marke nicht umgeschrieben ist, kann das Markenrecht vor dem Patentamt nicht geltend gemacht werden und können alle Verständigungen, die die Marke betreffen, mit Wirkung gegen den Erwerber, dem als Markeninhaber Eingetragenen zugestellt werden (§ 11 Abs. 3 MarkSchG).

Gemäß § 28 MarkSchG erfolgt die Umschreibung der Marke auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten. Mit dem Antrag ist die Urkunde, auf Grund der die Eintragung geschehen soll, in Kopie vorzulegen. Wenn das Original der Urkunde keine öffentliche Urkunde ist, muss sie mit der beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein. Im Fall der Umschreibung der Marke kann an Stelle der Urkunde auch eine übereinstimmende Erklärung der Parteien oder ihrer Vertreter zur Umschreibung vorgelegt werden (Abs. 2 leg. cit.). Der Antrag, die Urkunde und die Erklärungen unterliegen nach Form und Inhalt der Prüfung des Patentamts. Das Patentamt kann, wenn sich begründete Zweifel ergeben, Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Unterlagen verlangen Abs. 3 leg. cit.).

Bei Streitigkeiten über Rechte an Marken sowie bei Verfahren auf Löschung, auf Übertragung sowie auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit sind auf Antrag im Markenregister Streitmerkungen gemäß § 28 Abs. 4 MarkSchG anzumerken. Dies führt dazu, dass die gerichtliche Entscheidung, die beim Patentamt

erwirkt wurde, auch gegen denjenigen wirksam ist, der nach dem Zeitpunkt der Streitanmerkung eine Eintragung erwirkt hat.

a) Schutzdauer der Marke

Das Markenrecht beginnt gemäß § 19 MarkSchG mit dem Tag der Eintragung in das Markenregister (Registrierung). Die Schutzdauer beträgt 10 Jahre ab dem Tag der Anmeldung. Sie kann durch rechtzeitige Zahlung einer Erneuerungsgebühr (derzeit für eine Einzelmarke € 700,-- für Fälligkeiten nach dem 1.9.2018) immer wieder um 10 Jahre verlängert werden, wobei die neue Schutzdauer ohne Rücksicht auf den Tag der Erneuerung vom Ende der unmittelbar vorangegangenen Schutzdauer an zu rechnen ist. Über die Verlängerung ist ein Hinweis in das Register einzutragen (Abs. 2 leg. cit.).

b) Schutz der Marke

Vorbehaltlich der Wahrung älterer Rechte gewährt die eingetragene Marke dem Inhaber gemäß § 10 MarkSchG das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a MarkSchG), die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist;
2. ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach einem gemeinschaftsweit einheitlichen Maßstab unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere den Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt und den Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und den Grad der Gleichartigkeit zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen Bedacht zu nehmen. So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden oder umgekehrt (OGH vom 28.09.2006, 4Ob124/06y).

Gemäß dem in Anlehnung an Art 10 Abs. 4 der RL 2015/2436/EU verfassten § 10 Abs. 2a MarkSchG gibt es einen wirksamen Rechtsschutzmechanismus gegen Produktpiraterie im Transit. Der Inhaber einer eingetragenen Marke ist berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren ins Inland zu bringen, ohne die Waren in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke gleich ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist.

Mit dem ebenso neu umgesetzten § 10 Abs. 2b MarkSchG kann der Markeninhaber Handlungen in Zusammenhang mit dem Anbringen eines mit der Marke gleichen oder eines ähnlichen Zeichens auf Kennzeichnungsmitteln (wie Verpackung, Etiketten, Anhängern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen oder -nachweisen) ebenso untersagen, wie das Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitzen für diese Zwecke oder die Einfuhr oder Ausfuhr von diesen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke oder ihr ähnliches Zeichen angebracht wird.

Gemäß § 10 Abs. 3 MarkSchG hat der Inhaber einer eingetragenen Marke allerdings nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung seines Namens oder seiner Adresse zu verbieten, wenn es sich bei diesem um eine natürliche Person handelt. Weiters dürfen neben beschreibenden Angaben auch Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, ohne dass dem Inhaber einer älteren Marke ein Untersagungsrecht zukommt. Gemäß

§ 10 Abs. 3 Z 3 MarkSchG ist die Benutzung einer Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung, beispielsweise als Zubehör oder Ersatzteil, nur dann zulässig, wenn dies in einer Art und Weise sowie in einem Ausmaß erfolgt, die zu Zwecken der Identifizierung nach den anständigen Gepflogenheiten erforderlich ist (vgl. OGH 16.12.2008, 17 Ob 28/08d).

§10a MarkSchG definiert, welche Handlungsweisen insbesondere als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung anzusehen sind.

Der Markeninhaber kann sein Ausschließungsrecht im Wesentlichen durch Unterlassungsklage gemäß § 51 MarkSchG, seit 01.01.2014 gemäß § 56a MarkSchG und § 53 JN (nur mehr) beim Handelsgericht in Wien (auch im Wege der einstweiligen Verfügung in einem Provisorialverfahren), oder - bei Vorliegen einer seine Rechte verletzenden registrierten Marke eines Dritten - mittels Widerspruchsantrages an die zuständige Rechtsabteilung des Patentamtes bzw. mittels Löschantrages vor der Nichtigkeitsabteilung des österreichischen Patentamtes durchsetzen.

Überdies hat der Verletzte das Recht auf Rechnungslegung, weiters gemäß § 53 MarkSchG auf Zahlung eines angemessenen Entgelts bzw kann er bei schuldhafter Markenverletzung anstelle des angemessenen Entgelts Schadenersatz (einschließlich des ihm entgangenen Gewinns) oder Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzer durch die Markenverletzung erzielt hat, verlangen. Unabhängig vom Nachweis eines Schadens kann der Verletzte das Doppelte des ihm nach § 1 leg. cit. gebührenden Entgelts begehren, sofern die Markenverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. § 52 MarkSchG regelt den Anspruch auf Beseitigung, §§ 55 MarkSchG iVm 149 PatG sind Grundlage eines Anspruchs auf Urteilsveröffentlichung, §55a normiert das Auskunftsbegehren. Über Verlangen des Verletzten können gemäß § 60 ff MarkSchG Markenverletzungen vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien verfolgt werden.

Auf Geld oder Rechnungslegung sowie Auskunft gerichtete Ansprüche verjähren entsprechend der allgemeinen Regelung des § 1489 ABGB innerhalb von drei Jahren nach Kenntnis von Schaden und Person des Schädigers. Es genügt für den Beginn der kurzen Verjährungsfrist die Möglichkeit der Ermittlung der Schadenshöhe (RIS-Justiz RS0034366; Egon Engin-Deniz, MSchG3 967). Die absolute Verjährungsfrist beträgt 30 Jahre. Unterbrochen wird die Verjährungsfrist durch eine Klage auf Rechnungslegung aber auch durch eine entsprechende Feststellungsklage (vgl. Koppensteiner, Markenrecht 193 Rz 107). Der Unterlassungsanspruch auf Grund einer Markenrechtsverletzung nach § 51 MSchG verjährt gleich dem Unterlassungsanspruch wegen einer Patentrechtsverletzung in drei Jahren (vgl. OGH vom 18.08.2004, 4Ob143/04i). Hinsichtlich der Verjährung rezipiert § 55 MarkSchG den § 154 PatG.

Registrierte Marken können mit dem Kürzel „ ® “ gekennzeichnet werden.

c) Benutzungsobliegenheit

Gemäß § 33a MarkSchG kann jedermann die Löschung einer im Inland registrierten oder gemäß § 2 Abs. 2 MarkSchG in Österreich Schutz genießenden Marke (das sind solche Marken, die für das Gebiet von Österreich auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen erworben werden) beantragen, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig im Sinne des § 10a MarkSchG benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann. Rechtserhaltend ist auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist. Als Benutzung der Marke gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung ausschließlich für den Export.

Die Benutzung der Marke ist vom Markeninhaber gemäß § 33a Abs. 5 MarkSchG nachzuweisen.

In einem Erkenntnis aus dem Jahr 2008 hat der Oberste Gerichtshof zur Frage der Nichtbenutzung einer Marke und für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung einer Marke auf die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-40/01 verwiesen. Danach wird auch in Österreich eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich



verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (OGH vom 20.05.2008, 17Ob11/08d; SZ 2008,68).

## **Gibt es eine gerichtliche Strafbarkeit durch Kennzeichenverletzungen?**

Neben zivilrechtlichen Sanktionen existiert in § 60 MarkSchG auch eine Kennzeichenverletzungen betreffende Strafnorm. Gemäß Abs. 1 leg. cit. ist jener, der im geschäftlichen Verkehr eine Marke verletzt, vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

Gemäß Abs. 2 leg. cit. wird ebenso bestraft, wer in einer Weise, die geeignet ist, Verwechslungen im geschäftlichen Verkehr hervorzurufen, einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder ein diesen Bezeichnungen ähnliches Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen gemäß § 10a MarkSchG (Anm.: Definitionsnorm) unbefugt benutzt.

Der Inhaber eines Unternehmens oder Leiter eines Unternehmens ist gleichfalls zu bestrafen, wenn er eine im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung nicht verhindert hat.

Bei den angeführten Straftatbeständen handelt es sich um sogenannte Privatanklagedelikte, bei welchen das geschützte Rechtsgut überwiegend in der Privatsphäre liegt. Die strafbaren Handlungen werden daher gemäß § 60a MarkSchG nur auf Verlangen der Opfer verfolgt, wobei das gerichtliche Verfahren durch Einbringung einer Anklage durch den Verletzten beim zuständigen Gericht eingeleitet wird. Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach dem IV. Abschnitt des MarkSchG steht gemäß § 60a Abs. 2 MarkSchG dem Landesgericht für Strafsachen Wien zu.

Natürlich können wir in diesem Podcast nur einen kurzen Einblick in das Thema geben. Kunden stehen die Mitarbeiter aus dem „D.A.S. RechtsService“ natürlich jederzeit für detaillierte Fragen telefonisch und online zur Verfügung. Details finden Sie unter [www.ergo-versicherungen.at](http://www.ergo-versicherungen.at).

Damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge verpassen!

Danke für's Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Rechtsschutz Podcast.

Wir bedanken uns bei Mag. Dieter Wächter, Rechtsanwalt und Mag. Roland Zimmerhansl, Rechtsanwalt von der Kanzlei Sattlegger, Dorninger, Steiner & Partner, Linz - Wien für den rechtlichen Input zur Reihe „D.A.S. Rechtsbibliothek“.

## **Die Literaturquellen für diese Sonderfolge finden Sie in den Shownotes.**

### **An Literatur wurden für diesen Überblick nachstehend angeführte Werke verwendet:**

Grünzweig, Markenrecht.

Krejci (Hrsg), Reform-Kommentar UGB-ABGB (2007). Zitiert als: Bearbeiter(in) in Krejci RK UGB § Rz.

Egon Engin-Deniz, Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen, 3. Auflage (2017).

Zitiert als: Egon Engin-Deniz, MSchG3 S.

Kriwanek, Lexis360, Gesetzgebung/Markenschutzgesetz, Jänner 2019

Beetz, Mosin, Plasser, C. Schumacher, WegrosteK, ÖBl 2019/2

Lange (Hrsg), Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts (2009).

Zitiert als: Bearbeiter(in) in Lange, Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts S.

Koppensteiner, Markenrecht (2012).

Zitiert als: Koppensteiner, Markenrecht S. Rz.

Kucsko (Hrsg), marken.schutz. Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz (2006).

Zitiert als: Bearbeiter(in) in Kucsko, marken.schutz S.

Kucsko, Geistiges Eigentum (2003).

Zitiert als: Kucsko, Geistiges Eigentum S.

Kucsko, Roadmap Geistiges Eigentum (2004).

Zitiert als: Kucsko, Roadmap Geistiges Eigentum S.

Wiebe/G. Kodek (Hrsg), Kommentar zum UWG, 2. Auflage (2013).

Zitiert als: Bearbeiter(in) in Wiebe/Kodek, UWG2 § Rz.

Straube (Hrsg), Wiener Kommentar zum Unternehmensgesetzbuch I4 (2017).

Zitiert als: Bearbeiter(in) in Straube (Hrsg), UGB I4 § Rz.

Tades/G. Hopf/G. Kathrein/J. Stabentheiner (Hrsg), ABGB, Band I, 37. Auflage (2009).

Zitiert als: Tades/Hopf/Kathrein/Stabentheiner, ABGB37 § E.

[www.patentamt.at](http://www.patentamt.at).