



universität
wien

MASTER THESIS

Titel der Master Thesis / Title of the Master's Thesis

“Die Europäische Markenrechtsreform: Entwicklungen des europäischen Markenrechts, Schutzzinhalt von Marken und Verfahren in Europäischen Markenrechtssachen“

verfasst von / submitted by

Verena Laber, MA

Angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of

Master of Laws (LL.M.)

Wien, 2018 / Vienna 2018

Studienkennzahl lt. Studienblatt /
Postgraduate programme code as it appears on
the student record sheet:

A 992 548

Universitätslehrgang lt. Studienblatt /
Postgraduate programme as it appears on
the student record sheet:

Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht
European and International Business Law

Betreut von / Supervisor

o. Univ.-Prof. Dr. Josef Aicher

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Wien, 27. Juni 2018

Verena Laber, MA

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Tabellen- und Abbildungsverzeichnis | III |
| Abkürzungsverzeichnis | IV |
| Abstract Master Thesis (deutsch) | V |
| Abstract Master Thesis (English) | VI |
| 1. Einleitung | 1 |
| 1.1. Zielsetzung der Arbeit | 1 |
| 1.2. Beschreibung der Problemstellung und Relevanz der Themenstellung | 1 |
| 1.3. Forschungsfragen der Arbeit | 2 |
| 1.4. Methodik | 3 |
| 1.5. Gliederung der Arbeit | 3 |
| 2. Der Schutz von Marken in der Europäischen Union | 5 |
| 2.1. Begrifflichkeiten | 5 |
| 2.1.1. „Marke“ und „geschäftliche Bezeichnungen“ | 5 |
| 2.1.2. Begrifflichkeit „Unionsmarke“ | 7 |
| 2.2. Die europäische Markenschutz-Reform 2016 | 8 |
| 2.2.1. Relevanteste Änderungen des EU-Markenrechtspakets | 9 |
| 2.2.1.1. Update der Begrifflichkeiten | 9 |
| 2.2.1.2. Erweiterung des Markenbegriffs | 10 |
| 2.2.1.3. Materiell-rechtliche Veränderungen der Rechtslage | 11 |
| 2.2.1.4. Veränderungen der Gebührenstruktur und Gebührenhöhe | 12 |
| 2.2.1.5. Verfahrensrechtliche und formale Veränderungen | 12 |
| 2.2.2. Markenrichtlinie | 13 |
| 2.3. Schutzzinhalt des Markenrechts in der Europäischen Union | 13 |
| 2.3.1. Voraussetzung für den Schutz von Marken durch Eintragung | 13 |
| 2.3.1.1. Inhaberschaft | 14 |
| 2.3.1.2. Absolute Schutzhindernisse | 15 |
| 2.3.2. Schutzfähige Zeichen | 16 |
| 2.3.3. Schutzzinhalt für den Markeninhaber | 16 |
| 2.3.4. Verwechslungsgefahr und Markenähnlichkeit | 18 |
| 2.3.5. Schutzdauer von Marken | 19 |
| 2.4. Schranken des Schutzes von Marken | 20 |
| 2.4.1. Verwirkung | 20 |
| 2.4.2. Erschöpfung | 21 |
| 2.4.3. Verjährung | 22 |
| 2.4.3.1. Verjährung bei Unterlassungsansprüchen | 22 |
| 2.4.3.2. Verjährung bei Schadensersatzansprüchen | 23 |
| 2.4.4. Ausschluss von Ansprüchen | 24 |
| 2.5. Marken als Vermögensgegenstand | 25 |
| 2.5.1. Rechtsübergang | 25 |
| 2.5.2. Rechtsinhaberschaft | 26 |
| 3. Schutz von Marken nach internationalen Vorgaben | 27 |
| 3.1. Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen | 27 |
| 3.2. Schutz von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen | 28 |
| 4. Grundsätze und Verfahren in europäischen Markenrechtsangelegenheiten | 31 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 4.1. | Verfahrensgrundsätze | 31 |
| 4.1.1. | Verfahren vor dem Europäischen Patentgericht | 31 |
| 4.1.2. | Rechtsmittel vor dem EuGH..... | 33 |
| 4.2. | Das Anmeldeverfahren | 34 |
| 4.2.1. | Nationale Marken in Österreich | 34 |
| 4.2.1.1. | Wortmarken | 35 |
| 4.2.1.2. | Wort-Bild-Marken | 35 |
| 4.2.1.3. | Körperliche bzw dreidimensionale Marken..... | 36 |
| 4.2.1.4. | Abstrakte Farbmarken | 36 |
| 4.2.1.5. | Klangmarken | 38 |
| 4.2.1.6. | Anmeldung in schwarz/weiß oder in Farbe | 38 |
| 4.2.1.7. | Geografische Herkunftsangaben - Schutzgegenstand..... | 38 |
| 4.2.2. | Anmeldeverfahren von Unionsmarken..... | 41 |
| 4.3. | Das Registrierungsverfahren | 42 |
| 4.3.1. | Die Registrierung nationaler, österreichischer Marken | 42 |
| 4.3.2. | Die Registrierung von Unionsmarken | 43 |
| 4.3.3. | Ausgewählte, weitere Verfahren | 44 |
| 4.3.3.1. | Nichtigkeitsverfahren | 44 |
| 4.3.3.2. | Berufungsverfahren | 46 |
| 4.3.3.3. | Beschwerdeverfahren | 47 |
| 4.3.3.4. | Löschungsverfahren (Verzicht, Verfall und Nichtigkeit) | 48 |
| 4.3.3.4.1. | Löschung einer Marke durch Verzicht des Markeninhabers..... | 49 |
| 4.3.3.4.2. | Löschung einer Marke durch die fehlende Erneuerung der Registrierung..... | 49 |
| 4.3.3.4.3. | Löschung einer Marke nach Anfechtung..... | 50 |
| 4.3.3.4.4. | Löschung einer Marke durch einen Konflikt mit einer älteren Marke | 50 |
| 4.3.3.4.5. | Löschung einer Marke wegen eines Konflikts mit einem älteren, nicht registrierten Zeichen | 51 |
| 4.3.3.4.6. | Löschung einer Marke wegen älterer Namensrechte | 52 |
| 4.3.3.4.7. | Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauch..... | 54 |
| 4.3.3.5. | Neuerliche Anmeldung nach einer Löschung..... | 58 |
| 5. | Schlussfolgerungen der Arbeit & Conclusio | 59 |
| | Literatur- und Quellenverzeichnis..... | 63 |
| | Anhang | 66 |
| | Anhang 1: Vertragsländer des PMMA | 67 |
| | Anhang 2: Anhänge 1 und 2 der VO 2081/92 mit Lebensmitteln für geografische Angaben..... | 72 |
| | Anhang 3: Die Klassenbezeichnungen des Nizzaer Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses..... | 73 |

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Abbildung 1: Aufbau des Europäischen Patentgerichts..... | 33 |
| Abbildung 2: Bekannte Beispiele für Farbmarken | 37 |
| Abbildung 3: Vertragsländer des PMMA..... | 71 |

Hinweis geschlechtsneutrale Formulierung:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleich-zeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-----------------------|---|
| ABGB | Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch |
| Abs | Absatz |
| AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
| Art | Artikel |
| BGH | Bundesgerichtshof |
| BPatG | Bundespatentgericht |
| Bzw | beziehungsweise |
| dPatG | Deutsches Patentgesetz |
| EPG | Europäisches Patentgericht |
| EPGÜ | Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht |
| EuGH | Europäischer Gerichtshof |
| EUIPO | Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum |
| GMV | Gemeinschaftsmarkenverordnung |
| HABM | Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt |
| IR | Internationale Registrierung |
| lit | litera |
| OPM | Oberster Patent- und Markensenat |
| MarkenG | Markengesetz |
| MarkenRL | Markenrichtlinie |
| MMA | Madriider Markenabkommen |
| MSchG | Markenschutzgesetz |
| PatG | Patentgesetz |
| PMMA | Protokoll zum Madriider Markenabkomme |
| PVÜ | Pariser Verbandsübereinkunft |
| RL | Richtlinie |
| S. | Seite |
| TRIPS-Abkommen | Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums |
| UMV | Unionsmarkenverordnung |
| VO | Verordnung |
| Z | Zeile |
| ZPO | Zivilprozessordnung |

Abstract Master Thesis (deutsch)

| | |
|------------|--|
| Thema | Die Europäische Markenrechtsreform: Entwicklungen des europäischen Markenrechts, Schutzzinhalt von Marken und Verfahren in Europäischen Markenrechtssachen |
| Autor | Verena Laber, MA |
| Betreuer | o. Univ.-Prof. Dr. Josef Aicher |
| Monat/Jahr | Juni/2018 |

| 1. Ziele | |
|--|---|
| Was sind die wichtigsten Ziele der Master Thesis? | <ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung der zentralen Veränderungen im europäischen Markenrecht im Zuge der Markenschutz-Reform aus 2016 • Ermittlung des Schutzzinhaltes von Marken sowie dessen Schranken • Erklärung der relevantesten Verfahren aus dem Markenschutz |
| 2. Struktur und Methode | |
| Welche Struktur der Arbeit ergibt sich aus der ausgewählten Methode? | <p>Die Master Thesis beantwortet im Zuge einer profunden Literatur- und Rechtsquellenrecherche die definierten Forschungsfragestellungen, die der Beantwortung der oben genannten Zieldefinitionen dienen soll. Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel inkl. dem einleitenden und abschließenden Part. Kapitel 2 behandelt den Schutz von Marken in der Europäischen Union und geht dabei im Detail auf die Markenschutz-Reform sowie den Schutzzinhalt und die Schutzschranken von Marken ein.</p> <p>In Kapitel 3 werden das Madrider Markenabkommen & das Protokoll zum Madrider Markenabkommen beleuchtet und deren Spezifikationen angeführt. Das 4. Kapitel ermöglicht eine genauere Auseinandersetzung mit den gängigsten Verfahren des Markenschutzes und gibt dabei Einblick in das Österreichische und Europäische Recht.</p> <p>Der abschließende Part befasst sich mit den Schlussfolgerungen der Arbeit sowie einer kurzen Conclusio zum erarbeiteten Thema.</p> |
| 3. Hauptkapitel und Inhalte | |
| Welche sind die relevantesten Kapitel der Master Thesis? | <p>Die relevantesten Teile der Master Thesis sind Kapitel 2 und Kapitel 4. Bei Kapitel 2 stehen insbesondere die Veränderungen durch die Europäische Markenschutz-Reform behandelt, wozu beispielsweise die Auflockerung der grafischen Darstellbarkeit von Marken zur Eintragung ins Register behandelt wird. Die Reform stellt einen zentralen Meilenstein in der Geschichte des Europäischen Markenschutzes dar.</p> <p>Daneben werden auch die Schranken des Markenschutzes dargestellt, wobei in der Praxis vor allem die Verwirkung und Verjährung relevant zu sein scheinen. Kapitel 4 dient der Beantwortung einer Forschungsfrage nach den grundlegenden Verfahren im Markenrecht. Dabei sind die häufigsten Verfahrensarten das Registrierungs-, das Anmelde- und das Lösungsverfahren.</p> |
| 4. Learnings/Ergebnisse | |
| Welche sind die wichtigsten Ergebnisse der Master Thesis? | <ul style="list-style-type: none"> • Zentral ist die Einordnung von Marken in das Nizzaer Waren- und Dienstleistungsverzeichnis! • Die Top10 Veränderungen durch die Markenschutz-Reform 2016 werden in Kapitel 5 zusammengefasst. • Marken sind das Gold der Unternehmen, Markenschutz ist daher äußerst relevant! |

Abstract Master Thesis (English)

| | |
|------------|--|
| Thema | The new European trade mark regulation: Developments in European trademark law, trademark protection and procedures in European trademark law. |
| Autor | Verena Laber, MA |
| Betreuer | o. Univ.-Prof. Dr. Josef Aicher |
| Monat/Jahr | June/2018 |

| 1. Objectives | |
|--|--|
| What are the key objectives of the thesis? | <ul style="list-style-type: none"> • Identification of the key changes in European trademark law as part of the 2016 trade mark regulation • Identification of the protection content of trademarks and their limitations • Explanation of the most relevant trademark protection procedures |
| 2. Structure and method | |
| What structure follows from the applied method? | <p>In the course of a profound research of literature and legal sources, the Master's Thesis answers the defined research questions, which should serve to answer the above-mentioned goal definitions. The document is divided into five chapters including the introductory and final part.</p> <p>Chapter 2 deals with the protection of trademarks in the European Union, detailing the trademark protection regulation and the protective content and trade barriers of trademarks.</p> <p>Chapter 3 highlights the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and its Protocol as well as their specifications.</p> <p>The fourth chapter allows a closer examination of the most common procedures of trademark protection and provides insight into the Austrian and European law.</p> <p>The concluding part deals with the conclusions of the thesis as well as a short conclusion to the elaborated topic.</p> |
| 3. Key Chapters and Contents | |
| What are the most relevant chapters of the thesis? | <p>The most relevant parts of the Master's thesis are Chapter 2 and Chapter 4.</p> <p>Chapter 2 deals in particular with the changes introduced by the European Trademark Protection Reform, such as the relaxation of the graphical representability of trademarks for registration in the register. The reform represents a key milestone in the history of European trademark protection. In addition, the barriers of trademark protection are presented, whereby in practice the forfeiture and statute of limitations seem to be relevant in particular.</p> <p>Chapter 4 is used to answer the research question on the basic procedures in trademark law. The most common types of procedures are the registration, filing and cancellation procedures.</p> |
| 4. Findings and Conclusions | |
| What are the key findings and conclusions of the thesis? | <ul style="list-style-type: none"> • The classification of trademarks in the Nice directory of goods and services is very essential! • The Top 10 changes resulting from the Trademark Reform 2016 are summarized in Chapter 5. • Brands are the gold of the companies, brand protection is therefore extremely relevant! |

1. Einleitung

1.1. Zielsetzung der Arbeit

Die vorliegende Masterthesis befasst sich mit dem Thema *Die Europäische Markenrechtsreform: Entwicklungen des europäischen Markenrechts, Schutzzinhalt von Marken und Verfahren in Europäischen Markenrechtssachen*. Dabei fokussiert sie auf das europäische Markenrecht und die im Jahr 2016 in Kraft getretene Markenrechtsreform auf Unionsebene. Es sollen die Veränderungen im europäischen Markenrecht im Zuge der Reform angeführt werden. Zusätzlich wird auf den Schutzzinhalt von Marken sowie dessen Schranken eingegangen. Im Rahmen der Behandlung des Madrider Markenabkommens wird erweiternd der Schutz von Unionsmarken erarbeitet. Ebenso wird ein kurzer Einblick in geografische Herkunftsangaben gegeben.

Neben den genannten Themenstellungen ist es ein weiteres Ziel der Masterthesis, die Verfahren im Markenrecht zu beleuchten. Dabei geht es besonders um das Eintragungsverfahren einer Marke sowie um weitere, ausgewählte Verfahren aus dem Rechtsbereich des Markenschutzes. In diesem Zusammenhang sollen auch unterschiedliche Markenarten angeführt und erklärt werden. Dabei ist grundsätzlich zwischen dem nationalen und dem europäischen Recht zu unterscheiden. Außerdem werden ausgewählte Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen angeführt. Diese werden wiederum durch die aufkommenden Markenrechtsverfahren schrittweise erörtert.

Dem Leser soll mittels der Erkenntnisse aus der Rechtsliteratur sowie der angeführten Rechtssachen ein eingehender Blick in die Entwicklungen und Ausprägungen des europäischen Markenrechts geboten werden. Die Grundlage der Themenerarbeitung ist das Österreichische Recht, insbesondere das Markenschutzgesetz, im Folgenden MSchG, wobei ergänzend fortlaufend die Europäische Rechtslage eingebracht wird.

1.2. Beschreibung der Problemstellung und Relevanz der Themenstellung

Marken und Kennzeichen dienen der Identifizierung und Unterscheidung von Gegenständen, Dienstleistungen und geistigem Eigentum. Dabei wird nicht eine anzuerkennende Leistung (wie beispielsweise eine Erfindung), sondern eine Zuordnung geschützt. Der Schutz von Marken

und Kennzeichen ist ein grundlegendes Anliegen des Wirtschaftsrechts. Die Marke ist als geistiges Eigentum verfassungsrechtlich geschützt. Gleichzeitig gibt es einige Schranken im Markenschutz, worunter beispielsweise die Freiheit zur Benutzung des eigenen Namens fällt. Das Markenrecht lässt sich in verschiedene Rechtsbereiche eingliedern und von einigen Rechtsgebieten gut abgrenzen.

Die am 23.03.2016 in Kraft getretene Markenrechtsreform, die zahlreiche Änderungen in dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien auf Unionsebene mit sich brachte, löste spürbare Veränderungen aus, die bei Markenmeldungen und –erweiterungen zu berücksichtigen sind. Eine der wichtigen Änderungen ist die überarbeitete Gebührenstruktur. Die vorliegende Masterthesis wird in Kapitel 2.2. im Detail auf die Veränderungen durch das Inkrafttreten der Reform eingehen.

Es ist klar erkennbar, dass das europäische Markenrecht eine bedeutende Rolle im Wirtschaftsrecht spielt und in diesem Kontext auch entsprechend viel Beachtung beigemessen wird. Das Markenrecht setzt sich neben dem theoretischen Verständnis auch aus zahlreichen technischen Aspekten zusammen. Diese Spezifität untermauert die Bandbreite und Bedeutsamkeit dieses Rechtsbereiches.

1.3. Forschungsfragen der Arbeit

Die beschriebene Ausgangssituation im europäischen Markenrecht unter Berücksichtigung der Markenschutz-Reform aus dem Jahr 2016 dient als Grundlage für die Ausarbeitung der vorliegenden Masterthesis und der sich ergebenden Formulierung der folgenden Forschungsfragestellungen:

1. Welche sind die zentralen Veränderungen im europäischen Markenrecht im Zuge der Markenschutz-Reform aus 2016?
2. Wie können Marken auf Unionsebene geschützt werden und wo liegen hierbei die Schranken des Schutzzinhalts?
3. Welche sind die zentralen Verfahren im Rahmen des Europäischen Markenschutzrechts?

1.4. Methodik

Um die Forschungsfragestellungen der Masterthesis zu beantworten, finden unterschiedliche Herangehensweisen und Methoden Anwendung. Zur Generierung von Wissen im Rahmen der entsprechenden Thematik sowie zu dessen Aufbereitung werden Fachliteratur, angewandte Rechtstexte, Kommentare sowie aktuelle Rechtsfälle herangezogen. Durch diese Herangehensweise sollen sich die Antworten auf die Forschungsfragen bestmöglich im gegebenen Rahmen erarbeiten lassen können. Der Umfang der vorliegenden Masterthesis lässt keine detaillierte empirische Untersuchung der Thematik zu, jedoch können die definierten Forschungsfragen durch die zur Hilfe gezogene Literatur ausreichend profund beantwortet werden.

1.5. Gliederung der Arbeit

Die vorliegende Masterthesis gliedert sich in sechs Kapitel, die zur Beantwortung der Forschungsfragestellungen beitragen sollen. Dabei wird das Thema Markenschutz zuerst mittels Literaturrecherche anhand verschiedener Schriftstücke und Gesetzestexte bearbeitet.

Die Einführung in die Masterthesis erfolgt durch eine Darstellung der Zielsetzung, der Problemstellung sowie der Vorstellung der Relevanz des Themas sowie der Forschungsfragestellungen und der angewandten Methoden. Dabei soll der Leser in die Thematik eingeführt und die Bedeutung des Themas sowie die weitere Vorgehensweise vorgestellt werden. Das erste Kapitel dient daher vordergründig einer Heranführung an die Rechtsthematik für den Leser.

Das zweite Kapitel befasst sich eingehend mit dem Schutz von Marken in der Europäischen Union und geht hier aus besonders auf die Markenschutz-Reform aus dem Jahr 2016 ein. Dabei werden die Voraussetzungen für den Schutz von Marken sowie deren Schutzzinhalt und auch die Schranken dargestellt. Außerdem wird eine Marke als Vermögensgegenstand analysiert und dabei besonders auf den Rechtsübergang und die Rechtsinhaberschaft eingegangen.

Der Fokus des dritten Kapitels liegt im Schutz von Unionsmarken nach internationalen Vorgaben, hier konkret nach dem Madrider Markenabkommen sowie dessen Protokoll. Das hier relevante Thema ist insbesondere die Unionsmarke und die Ausprägung des Schutzes im Zuge des genannten Abkommens.

Das anschließende vierte Kapitel widmet sich einigen ausgewählten Verfahren in Markenschutzangelegenheiten und behandelt beispielsweise das Eintragungsverfahren sowie weitere, potentielle Streitsachen in diesem Rechtsgebiet. Unter der Erklärung des Anmeldeverfahrens werden auch die dominantesten Markenarten angeführt und erklärt. Insbesondere geht es hierbei auch um die geografischen Herkunftsangaben und deren Spezifitäten. Dabei werden auch die Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen nicht außer Acht gelassen. Der Fokus der angeführten Markenverfahren liegt in Kapitel vier auf dem Lösungsverfahren.

Abschließend soll sich die vorliegende Masterthesis im fünften Kapitel mit Schlussfolgerungen und abschließenden Bemerkungen abgerundet werden. Dabei werden die Ergebnisse der Recherche kritisch reflektiert und argumentativ interpretiert. Außerdem sollen die gestellten Forschungsfragestellungen beantwortet werden.

2. Der Schutz von Marken in der Europäischen Union

Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit befasst sich mit dem Schutz von Marken in der Europäischen Union. Dabei wird zunächst auf die Begrifflichkeiten eingegangen und anschließend der Schutz sowie der Schutzzinhalt von Marken diskutiert. Ebenso wird die Marke als Vermögensgegenstand besprochen und auch etwaige Schranken im Schutz von Marken werden angeführt. Zur Behandlung der Fragestellungen dieses Kapitels wird vornehmlich das Österreichische MSchG herangezogen und dieses entsprechend der Europäischen Handhabe gegenübergestellt. Ergänzend fließen an einzelnen Punkten Inhalte aus dem Deutschen MarkenG ein, die klar als solche gekennzeichnet werden. Ziel dieses Kapitels ist die Behandlung des sehr ausführlichen Österreichischen Gesetzes mit Anreicherung und Vergleich zum Europäischen Gesetz.

2.1. Begrifflichkeiten

2.1.1. „Marke“ und „geschäftliche Bezeichnungen“

Der Begriff „Marke“ im Sinne eines produktidentifizierenden Unterscheidungszeichens wird in der Literatur vielfach definiert und beschrieben. §1 MSchG umschreibt die Marke hinsichtlich ihrer schutzfähigen Markenformen als Unterscheidungszeichen, mithilfe dessen Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens auf geeignete Art von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden sind. Diese Unterscheidungsfunktion kann verschiedene Ausmaße annehmen und wirkt als allgemeines Merkmal eines jeden Markenkennzeichens¹. Eine abschließende Definition jedoch ist darunter nicht zu verstehen².

Dabei kennzeichnet eine Marke Waren und Dienstleistungen als Unternehmensleistungen und unterstreicht demnach ihre produktidentifizierende Unterscheidungsfunktion³, welche mit einer alltäglich vertrauten Namensfunktion eines Produktes im Marktwettbewerb vergleichbar ist⁴. Darunter ist ein Signalcode zu verstehen, unter dessen Bedienung Produkte im Marktgeschehen kommuniziert und identifiziert werden⁵. Somit hat eine Marke also eine in nicht unwesentlichem Ausmaße relevante Identifizierungsfunktion für Wirtschaftsgüter eines

¹ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 119.

² Vgl *Kucska*, marken.schutz (2006), 2.

³ Vgl *Jaeger*, System einer Europäischen Gerichtsbarkeit für Immaterialgüterrechte (2013), 162.

⁴ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 119.

⁵ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 120.

Unternehmens⁶. Dabei geht es jedoch nicht um eine rein technische Unterscheidungsfunktion im Sinne eines Bestellcodes, sondern vordergründig um eine Beschreibung von Herkunft, Eigenschaften, Ruf und Charakter eines Produktes. Die Marke kommuniziert demnach ein Image und ein Charakterbild einer Ware oder Dienstleistung am Markt⁷. Es geht also um die Unterscheidungskraft eines Wirtschaftsgutes von einem Unternehmen zu den Wirtschaftsgütern eines anderen Unternehmens⁸.

Neben Marken im angeführten Sinne können zusätzlich auch geschäftliche Bezeichnungen und geografische Herkunftsangaben geschützt werden. Bei geschäftlichen Bezeichnungen handelt es sich vornehmlich um Unternehmenskennzeichen und Werktitel. Ein Unternehmenskennzeichen ist nach §1 MSchG der Name oder die Firma einer Unternehmung oder eines Geschäftsbetriebes. Werktitel hingegen beschreiben Filmwerke, Druckschriften, Bühnenwerke und ähnliche, vergleichbare Werke⁹.

Es können außerdem unterschiedliche Formen von Marken unterschieden werden. Die Literatur nennt folgende Markenformen¹⁰:

- Klangmarken
- Geruchs- oder Duftmarken
- Positionsmarken
- Waren- und Dienstleistungsmarke
- Individual- und Kollektivmarke
- Defensiv- und Vorratsmarke
- Zweitmarke
- Begleitende Marke
- Serienmarke
- Haus- und Sortenmarke
- Handels- und Herstellermarke
- Konzern- und Holdingmarke
- Sammelmarke
- Garantiemarke

⁶ Vgl *Stauss*, in: *Bruhn*, Handbuch Markenartikel (1994), 79, 85.

⁷ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 120.

⁸ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 3.

⁹ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §1.

¹⁰ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 120-129.

- Telle-quelle-Marke
- Warenmarke und Markenware

Die konkretere Ausführung dieser Markenbegriffe würde den Rahmen der vorliegenden Master Thesis überschreiten und kann daher nicht vorgenommen werden.

2.1.2. Begrifflichkeit „Unionsmarke“

Die Unionsmarkenverordnung (UMV) wurde ursprünglich 1993 als Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMVO) erlassen und 2009 durch eine kodifizierte Fassung ersetzt. Am 01. April 1996 nahm das europäische Markenamt in Spanien seine Arbeit auf, was den Beginn der rechtmäßigen Anmeldbarkeit von Unionsmarken terminiert¹¹. Der Begriff Unionsmarke wurde erst im Zuge der europäischen Markenschutz-Reform 2016 als gängiger Begriff für den zuvor als Gemeinschaftsmarke bekannten Schutzbegriff festgelegt. In diesem Zusammenhang wurde auch das europäische Markenamt, welches bis dahin „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt“, im Folgenden HABM, genannt wurde, in das „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“, im Folgenden EUIPO, umbenannt¹².

Die Europäische Union verfolgt das Ziel, einzelstaatliche Regelungen auf dem Gebiet des Markenrechts zu harmonisieren und damit die entstandenen Hindernisse zu einem freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu beseitigen. Da die davon nicht betroffenen Punkte auf nationaler Ebene unangetastet bleiben, spricht man hier von einer Teilharmonisierung. Diese konnte 1989 mit der Markenrichtlinie MarkenRL verwirklicht werden. Österreich beispielsweise hat diese Richtlinie jedoch erst 1999 im Zuge der Markenrechtsnovelle umgesetzt, arbeitet seitdem jedoch nach dem Grundsatz der richtlinienkonformen Interpretation und kann bei Unklarheiten in der Auslegung an den Europäischen Gerichtshof, im Folgenden EuGH, per Vorabentscheidungsverfahren herantreten¹³.

Nach Art 4 Unionsmarkenverordnung, im Folgenden UMV, sind Unionsmarken Waren- und Dienstleistungszeichen aller Art, die dazu geeignet sind, eine Unterscheidung dieser zu anderen Unternehmen herzustellen. Im Unterschied zur Marke wie in Kapitel 2.1.1. beschrieben, wird der Unionsmarkenbegriff auf die gesamte Europäische Union ausgeweitet¹⁴.

¹¹ Vgl. *Dauskardt*, Die Verkehrsdurchsetzung im deutschen und europäischen Markenrecht (2017), 25.

¹² Vgl. VO (EU) 2424/2015 ABIL 2015/341, Art 2.

¹³ Vgl. *Engin-Deniz*, Markenschutzgesetz und weitere Kennzeichenrechtliche Bestimmungen² (2010), 39.

¹⁴ Vgl. VO (EU) 1001/2017 ABIL 2017/154, Art 4.

Wenn ältere Rechte als relative Schutzhindernisse betrachtet werden, so sind Unionsmarken den nationalen Marken gleichgestellt. Bei der Markenbekanntheit jedoch ist hier nicht mehr die nationale, sondern die unionsweite Bekanntheit entscheidend¹⁵.

Inhaber von Unionsmarken haben Anspruch auf Schadenersatz gemäß §53 MSchG, Anspruch auf Vernichtung nach §52 MSchG sowie das Recht zur Auskunftserteilung gemäß §55a MSchG¹⁶. Der Erwerb einer Unionsmarke erfolgt durch Eintragung¹⁷. Jedoch können auch nicht-eingetragene, aber bekannte Marken, die mehr als eine regionale Bedeutung erweisen, einen prozeduralen sowie den weitreichenden lauterkeitsrechtlichen Schutz genießen. Ein umfassendes Schutzrecht im Sinne eines Vermögensgegenstandes jedoch bleibt hierbei aus¹⁸. Die Unionsmarke bezeichnet das erste supranationale, gewerbliche Schutzrecht, das die Europäische Union in Europa geschaffen hat¹⁹.

Es gibt unterschiedliche Formen von Markenerscheinungen. In der Praxis werden am häufigsten Wort- und Bildmarken²⁰ angemeldet, jedoch wird diese Bild durch nichtkonventionellere Markenformen wie beispielsweise dreidimensionale oder olfaktorische Marken ergänzt²¹.

2.2. Die europäische Markenschutz-Reform 2016

1994 wurde ein in der Wirtschaft stark nachgefragtes Schutzrecht geschaffen. Demnach sollte dem zu diesem Zeitpunkt noch als Gemeinschaftsmarke bezeichneten Schutzzinhalt in der gesamten Europäischen Union Schutz geboten werden. Parallel zu dieser Entwicklung wurde eine unionsweite Harmonisierung der nationalen Markenrechte angestrebt und auch schrittweise erzielt. Sowohl die Gemeinschaftsmarke als auch die Harmonisierung der nationalen Markenrechte blieben als Rechtsgrundlagen weitestgehend über rund zwanzig Jahre in ihren Inhalten nahezu unverändert, während jedoch das Wirtschaftsleben einen spürbaren Wandel erlebte. Das Harmonisierungsamt für den europäischen Binnenmarkt sowie der EuGH

¹⁵ Vgl *Rebel*, Gewerbliche Schutzrechte Anmeldung – Strategie – Verwertung⁴ (2003), 559.

¹⁶ Vgl *Rebel*, Gewerbliche Schutzrechte Anmeldung – Strategie – Verwertung⁴ (2003), 559.

¹⁷ Vgl VO (EU) 1001/2017 ABI L 2017/154, Art 6.

¹⁸ Vgl *Jaeger*, System einer Europäischen Gerichtsbarkeit für Immaterialgüterrechte (2013), 163.

¹⁹ Vgl *Marx*, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht² (2007), 393.

²⁰ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 118.

²¹ Vgl *Jaeger*, System einer Europäischen Gerichtsbarkeit für Immaterialgüterrechte (2013), 163.

blieben in dieser Zeit freilich klarstellend, konkretisierend und rechtsfortbildend tätig. Im Zuge der genannten Entwicklungen und Veränderungen resultierte der Bedarf an einer grundlegenden Reform des europäischen Markenrechts, der 2016 in das neue EU-Markenrechtspaket gemündet ist²². Dieses Reformpaket forderte langjährige Verhandlungen und wurde am 16.12.2015 verabschiedet²³. Der erste Teil dieses Paketes, die Unionsmarkenverordnung (EU) 2015/2424, trat am 23.03.2016 in Kraft²⁴.

Die UMV gilt als Rechtsgrundlage der Unionsmarke und entfaltet nach Art 288 AEUV unmittelbare Wirkung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sie gilt daher als nationales Recht und unterstützt den Markenschutz suchenden Unternehmer²⁵. Ziel der UMV ist eine Verbesserung und Modernisierung der bestehenden Regelungen im Markenrecht sowie das Sicherstellen einer Koexistenz und Komplementarität von Markensystemen auf nationaler und unionsweiter Ebene. Außerdem galt es, die Verfahren im Markenrecht einfacher und unbürokratischer zu gestalten, wofür insbesondere eine Straffung und Harmonisierung der Eintragungsverfahren angedacht wurde. Auch sollte hierfür die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Markenämtern mitgliedstaatenübergreifend vereinfacht werden²⁶. Die Marke hat gemäß Art 1 Abs 2 UMV unmittelbare Wirkung in der gesamten Union und erlaubt so einen unionsweiten Markenschutz in einem einzigen Verfahren²⁷.

Im Folgenden werden die zentralen Veränderungen durch die Markenschutz-Reform angeführt.

2.2.1. Relevanteste Änderungen des EU-Markenrechtspakets

2.2.1.1. Update der Begrifflichkeiten

Entsprechend den sich verändernden Bezeichnungen auf europäischer Ebene wurde die bisherige Gemeinschaftsmarke umbenannt in die Unionsmarke. Ebenso änderte sich der Name des für den Schutz der Unionsmarke zuständigen Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt,

²² Vgl *Dorda Rechtsanwälte*, Update aus dem Markenrecht: Das EU-Markenrechtspaket (20.04.2018, www.dorda.at).

²³ Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

²⁴ Vgl *Dorda Rechtsanwälte*, Update aus dem Markenrecht: Das EU-Markenrechtspaket (20.04.2018, www.dorda.at).

²⁵ Vgl *Marx*, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht² (2007), 395.

²⁶ Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

²⁷ Vgl *Marx*, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht² (2007), 394.

das ab sofort als Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) zu bezeichnen ist²⁸.

Neben diesen begrifflichen Änderungen sieht die Markenschutz-Reform auch zahlreiche inhaltliche Änderungen vor, die im Folgenden in einem kurzen Überblick dargestellt werden.

2.2.1.2. Erweiterung des Markenbegriffs

Art 4 UMV stellt klar, dass eine Marke nun nicht mehr unbedingt grafisch darstellbar sein muss. Dies diene einer größeren Flexibilität der Darstellungsmittel von Marken. Da diese Neuerung wesentliche Veränderungen für das Markenregister und den allgemeinen Registrierungsprozess bedeutete, konnte diese neue Definition erst am 01.10.2017 in Kraft treten²⁹. Es sollte demnach künftig ausreichend sein, ein Kennzeichen so eindeutig bestimmbar zu gestalten, dass es im Markenregister auf eine Art darstellbar wird, die den Behörden und dem Publikum eine eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes der Marke ermöglicht.

Demnach ist es also zulässig, Marken in jeder geeigneten Form und unter Verwendung einer allgemein zugänglichen Technologie darzustellen. Die Voraussetzungen für diese Darstellung ist lediglich eine eindeutige, präzise, verständliche, dauerhafte, objektive und in sich abgeschlossene Darstellung dieser Marke. Grund dieser Erweiterung ist das zuvor bekannte Problem bei der Anmeldung unkonventioneller Marken wie Hör- oder Geruchsmarken³⁰.

Außerdem soll es durch die Markenschutz-Reform nach Art 74 a ff. UMV eine neue Markenart geben: die Unionsgewährleistungsmarke. Diese Markenart soll dazu dienen, Waren und Dienstleistungen, die durch deren Inhaber beziehend auf die geografische Herkunft, die Art der Herstellung, die Qualität, das Material, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften gewährleistet werden, von denen zu unterscheiden, für die es keine solche Gewährleistung gibt. Die Gewährleistungsmarke muss einerseits schon bei der Anmeldung als solche angeführt werden, andererseits muss es zwei Monate nach der Anmeldung eine Satzung hierfür geben, welche deren Nutzung, Überwachung und Gewährleistungsanforderungen regelt³¹.

²⁸ Vgl *Dorda Rechtsanwälte*, Update aus dem Markenrecht: Das EU-Markenrechtspaket (20.04.2018, www.dorda.at).

²⁹ Vgl *Dorda Rechtsanwälte*, Update aus dem Markenrecht: Das EU-Markenrechtspaket (20.04.2018, www.dorda.at).

³⁰ Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

³¹ Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

2.2.1.3. Materiell-rechtliche Veränderungen der Rechtslage

Die Erweiterung der absoluten Schutzhindernisse stellt eine weitere inhaltliche Veränderung durch die Markenschutz-Reform dar, welche in Art 7 Abs 1 lit j, k UMV geregelt ist. Diese bezieht sich vornehmlich auf unionsrechtlich geschützte geografische Angaben, traditionelle Weinbezeichnungen sowie traditionelle Lebensmittelspezialitäten. Das Gleiche gilt für das verhängte Verbot der Durchfuhr von Waren gegen einen bestehenden Markenschutz im Transitland gemäß Art 9 Abs 4 UMV³².

Der Grund für diese Regelung ist das Ziel einer Stärkung des Markenschutzes sowie eines effektiven Schutzes von Unternehmen gegen Markenpiraterie. Zusätzlich erhält der Inhaber einer Unionsmarke das Recht, die Einfuhr rechtsverletzender Waren zu verhindern. Dies betrifft auch die Überführung in alle zollrechtlichen Situationen, die Umladung, Durchfuhr, die reine Lagerung sowie vorübergehende Verwahrung, die aktive Veredelung oder auch nur vorübergehende Verwendung und zwar auch, wenn die betreffenden Waren gar nicht in der Union in Verkehr gebracht werden sollen³³. Somit ist also auch der Transit von Waren, die ein Kennzeichen verletzen, angreifbar, was die Rechte der Markeninhaber erheblich erweitert³⁴.

Ebenso erhält der Unionsmarkeninhaber laut Art 9a UMV das Recht, bestimmte Handlungen, wie beispielsweise das Anbringen eines mit einer eingetragenen Unionsmarke identen oder ähnlichen Zeichens auf Etiketten oder Verpackungsmaterial, sofern die Gefahr besteht, dass diese in markenverletzender Art und Weise genutzt werden, zu unterbinden³⁵.

Art 42 Abs 2 UMV regelt die Frist der Markenbenutzung. Bis zum In-Kraft-Treten der Markenschutz-Reform galt als Beginn der 5 Jahres-Frist für die Nichtbenutzung der Tag der Veröffentlichung der Eintragung. Nun aber ist der Anmelde- bzw Prioritätstag maßgeblich. Für eine solche Markenbenutzung reicht nunmehr auch die Nutzung der Marke in einer Form, die von den einzelnen eingetragenen Bestandteilen abweicht, solange die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird³⁶.

Eine weitere, inhaltliche Veränderung der Reform betrifft nach Art 9 Abs 3 lit. d UMV das Verbot der Benutzung einer geschützten Marke als Handelsname, aber auch die Begrenzung

³² Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

³³ Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

³⁴ Vgl *Dorda Rechtsanwälte*, Update aus dem Markenrecht: Das EU-Markenrechtspaket (20.04.2018, www.dorda.at).

³⁵ Vgl *Dorda Rechtsanwälte*, Update aus dem Markenrecht: Das EU-Markenrechtspaket (20.04.2018, www.dorda.at).

³⁶ Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

von Schutzschränken der Benutzung von Personennamen laut Art 12 Abs 1 lit. A UMV³⁷. Ein Markeninhaber kann einer natürlichen Person nicht untersagen, ihren eigenen Namen geschäftlich zu nutzen, jedoch gilt dies nicht für frei gewählte Firmenbezeichnungen einer juristischen Person³⁸.

2.2.1.4. Veränderungen der Gebührenstruktur und Gebührenhöhe

Die neue Verordnung bringt weiterhin zentrale Neuregelungen in den Gebühren für Markenmeldungen und andere Verfahren vor dem EUIPO³⁹. Gemeinschaftsmarken konnten bis In-Kraft-Treten der Markenschutz-Reform im Rahmen der elektronischen Anmeldung in bis zu drei Waren- oder Dienstleistungsklassen um 900€ und zzgl. 150€ für jede weitere Klasse angemeldet werden. Durch die UMV erhöht sich diese Gebühr auf 850€ für die erste, 50€ für die zweite und dann 150€ für jede weitere Waren- oder Dienstleistungsklasse⁴⁰.

Die Verlängerungsgebühr jedoch wird durch die UMV etwas verringert. Bislang lagen die Gebühren hierfür bei 1.350€ zzgl. 400€ pro weiterer Klasse ab der 4. Klasse. Im Zuge der Neugestaltung liegt die Gebühr nun bei 850€ für die erste, 50€ für die zweite und 150€ für jede weitere Waren- oder Dienstleistungsklasse⁴¹.

Ein Widerspruch beispielsweise liegt seit der Reform bei 320€ statt zuvor 350€. Ebenso wurde die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit günstiger: dies kostet nun 630€ statt zuvor 700€. Auch die Beschwerdegebühr wurde von 800€ auf 720€ gesenkt⁴².

2.2.1.5. Verfahrensrechtliche und formale Veränderungen

Die UMV bringt neben den genannten materiell- und gebührenrechtlichen Gesichtspunkten auch einige relevante verfahrensrechtliche Veränderungen mit sich. Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke beispielsweise erfolgte zuvor bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz in den einzelnen Mitgliedstaaten oder beim Amt für geistiges

³⁷ Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

³⁸ Vgl *Dorda Rechtsanwälte*, Update aus dem Markenrecht: Das EU-Markenrechtspaket (20.04.2018, www.dorda.at).

³⁹ Vgl *Dorda Rechtsanwälte*, Update aus dem Markenrecht: Das EU-Markenrechtspaket (20.04.2018, www.dorda.at).

⁴⁰ Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

⁴¹ Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

⁴² Vgl *Schilling, Zutt & Anschütz*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

Eigentum nach Art 25 Abs 1 GMV. Seit 23.03.2016 erfolgen derartige Anmeldungen ausschließlich über das EUIPO⁴³.

Eine weitere Änderung liegt im Schutzbereich von Marken gemäß Art 28 UMV. Demnach werden Waren und Dienstleistungen nur noch dann durch die in einer bestimmten Nizzaer Klassifikation angeführten Oberbegriffe abgedeckt (siehe Anhang 3), wenn diese eindeutig diesen Begriffen zugeordnet werden können. Wenn alle Oberbegriffe einer Klasse genannt werden, ist eine Klarstellung erforderlich, ob eine Markenmeldung auf alle oder nur ausgewählte Waren und Dienstleistungen erfolgt und welche diese sind. Diese Regelung gilt rückwirkend für alle Eintragungen von Gemeinschaftsmarken. Es muss also dem Amt erklärt werden, in welchem Umfang ein Markeninhaber seine Marke schützen lassen möchte, um eine Einschränkung des Schutzzumfangs ihrer Marken zu verhindern⁴⁴.

2.2.2. Markenrichtlinie

Parallel zur Unionsmarkenverordnung wurde die Markenrichtlinie (EU) 2015/2436 erlassen, welche im Wesentlichen dieselben Neuerungen wie die UMV enthält. Ziel ist auch hier die weitere Harmonisierung von nationalen Markenrechtsordnungen mit dem Unionsmarkensystem. Diese Richtlinie gilt es für die Mitgliedstaaten bis Jänner 2019 umzusetzen, wobei vor allem bei den nationalen Markenregistern Handlungsbedarf resultierend aus dem Entfall der grafischen Darstellbarkeit besteht. Die technische Umsetzung der Neuerungen soll in Zusammenarbeit mit dem EUIPO und den nationalen Registern so einheitlich wie möglich gestaltet werden⁴⁵.

2.3. Schutzzinhalt des Markenrechts in der Europäischen Union

2.3.1. Voraussetzung für den Schutz von Marken durch Eintragung

Das folgende Unterkapitel regelt diejenigen Voraussetzungen, die für den Markenschutz im Sinne des §2 MSchG gelten. Hierbei geht es insbesondere um jene Marken, die Markenschutz durch Eintragung des Zeichens als Marke in ein Markenregister erlangen. Gegenstand dieser

⁴³ Vgl Schilling, Zutt & Anschütz, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

⁴⁴ Vgl Schilling, Zutt & Anschütz, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016 (21.04.2018, www.sza.de).

⁴⁵ Vgl Dorda Rechtsanwälte, Update aus dem Markenrecht: Das EU-Markenrechtspaket (20.04.2018, www.dorda.at).

Voraussetzungen sind materiellrechtliche Schutzvoraussetzungen einer eingetragenen Marke. Dabei handelt es sich um die Markenrechtsfähigkeit nach dem MSchG sowie um die absoluten und relativen Schutzhindernisse nach §4 MSchG. Diese Schutzhindernisse setzen Art 3 MarkenRL (Eintragungshindernisse) sowie Art 4 MarkenRL (Vorschrift über die Kollision mit älteren Rechten) um.

2.3.1.1. Inhaberschaft

Als Inhaber einer Marke bezeichnet man den rechtmäßigen Eigentümer einer eingetragenen oder angemeldeten Marke für Waren und Dienstleistungen. Markeninhaber können natürliche und juristische Personen sein, sowie Personengesellschaften, sofern sie Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen können⁴⁶.

Die UMV regelt zusätzlich die Nationalität des Inhabers einer Unionsmarke. Voraussetzung zur Markenrechtsfähigkeit ist weder das Vorhandensein eines bestimmten Unternehmens, noch die Unternehmereigenschaft des Inhabers⁴⁷. Markenrechtsfähigkeit gibt Auskunft darüber, wer im Allgemeinen Inhaber einer Marke sein kann, nicht jedoch darüber, wem ein konkretes Markenrecht zusteht. Bei Erlangung des Markenschutzes durch Eintragung nach §2 MSchG ist der Rechtsinhaber der zu schützenden, angemeldeten und eingetragenen Marke der Anmelder⁴⁸.

Im Deutschen MarkenG beispielsweise wird außerdem von notorisch bekannten Marken und vom Erwerb von Verkehrsgeltung im Zusammenhang mit dem Entstehen des Markenschutzes gesprochen. Das MarkenG regelt grundsätzlich nach §1 das gesamte Kennzeichenrecht und damit den Kennzeichenschutz von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und geografischen Herkunftsangaben. Dabei sollte die Kennzeichenrechtsfähigkeit nicht mit der Markenrechtsfähigkeit im Sinne des §7 gleichgesetzt, jedoch als analog betrachtet werden, wenn es darum geht, dass nur markenrechtsfähige Rechtssubjekte auch Rechtsinhaber von Kennzeichen sein können. Dies macht die Markenrechtsfähigkeit nach dem Deutschen MarkenG zur Mindestvoraussetzung von Kennzeichenrechtsfähigkeit⁴⁹.

⁴⁶ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 256.

⁴⁷ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 256.

⁴⁸ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §2.

⁴⁹ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 258.

2.3.1.2. Absolute Schutzhindernisse

Unter absoluten Schutzhindernissen sind jene Zeichen zu verstehen, die von der Eintragung als Marke ausgeschlossen werden. Bis In-Kraft-Treten der Markenschutz-Reform 2016 galten noch jene als Marke schutzfähigen Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die man nicht grafisch darstellen konnte. Diese Veränderung ist in Kapitel 2.2.1.2. dieser Arbeit näher beschrieben.

Nach wie vor sind von der Eintragung jene Marken ausgeschlossen, die

- keine ausreichende Unterscheidungskraft zu anderen Waren und Dienstleistungen aufweisen können (§4 Abs 3 MSchG),
- ausschließlich zur Beschreibung einer Ware oder Dienstleistung dienen können, wie beispielsweise die Art, die Beschaffenheit, das Material, die Menge, die geografische Herkunft etc. (§4 Abs 4 MSchG),
- ausschließlich aus einer Form bestehen, die bei der Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware ihren wesentlichen wert verleiht (§4 Abs 6 MSchG),
- das Publikum täuschen könnten (§4 Abs 8 MSchG),
- die ausschließlich Zeichen und Angaben verwenden, die im täglichen Sprachgebrauch oder zu ständigen Verkehrsgepflogenheiten bei der Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen geworden sind (§4 Abs 5 MSchG),
- die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen (§4 Abs 7 MSchG),
- die staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes tragen (§4 Abs 1a MSchG),
- die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, die laut dem Bundesministerium für Justiz ausgeschlossen sind (§4 Abs 1b MSchG),
- die Siegel, Wappen, Flaggen oder andere Bezeichnungen internationaler Organisationen beinhalten (§4 Abs 1c MSchG), oder
- die nicht als Marke nach §1 MSchG eintragungsfähig sind⁵⁰.

Wenn absolute Schutzhindernisse bei einer Marke bestehen, werden als Marke schutzfähige Zeichen von der Eintragung ins Markenregister ausgeschlossen. Die Prüfung nach ebensolchen

⁵⁰ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §4.

Schutzhindernissen erfolgt nach § 20 MSchG. Eine wider §4 MSchG (Eintragungsfähigkeit einer Marke) eingetragene Marke, kann auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht werden. Dieses Lösungsverfahren passiert dann auf Grundlage des §29 MSchG.

Das MSchG entspricht im Wesentlichen den Vorgaben der europäischen MarkenRL. Diese Richtlinie regelt die absoluten Schutzhindernisse als Eintragungshindernisse in Art 3. Die UMV regelt ebenso die absoluten Eintragungshindernisse und entspricht dabei grundlegend dem §4 MSchG.

2.3.2. Schutzfähige Zeichen

Nach §1 MSchG können solche Zeichen geschützt werden, die dazu geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Betriebes von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Dazu zählen insbesondere Wörter, Personennamen, Buchstaben, Hörzeichen, Abbildungen, Zahlen, die Form eines Produktes, seine Verpackung, Farben und Farbzusammenstellungen⁵¹. Durch die Markenschutz-Reform 2016 müssen schutzfähige Zeichen zusätzlich nun nicht mehr unbedingt grafisch darstellbar sein.

2.3.3. Schutzinhalt für den Markeninhaber

Der Erwerb des Markenrechts nach §2 MSchG gewährt dem Markeninhaber unterschiedliche Schutzansprüche. Dazu zählen das ausschließliche Recht des Inhabers einer Marke, der Anspruch auf Unterlassung sowie der Schadensersatzanspruch⁵².

Unter dem Unterlassungsanspruch ist ein Verbot zu verstehen, welches Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers ein mit dessen geschützter Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen. Dazu zählen sowohl identische, als auch ähnliche Zeichen, die dazu führen könnten, dass es zu einer Markenverwechslung oder einer gedanklichen Verbindung der Zeichen kommen könnte. Ebenso ist darunter das Benutzen von Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu verstehen, die nicht dem ursprünglichen Schutzbestand entsprechen, jedoch das Ausnutzen oder Beeinträchtigen der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke bewirken könnte⁵³.

⁵¹ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §1.

⁵² Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 411.

⁵³ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 411.

Unter den genannten Voraussetzungen ist es Dritten daher untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr⁵⁴

1. das entsprechende Zeichen auf der Ware selbst, ihrer Aufmachung oder ihrer Verpackung anzubringen,
2. unter Benutzung dieses Zeichens Dienstleistungen zu erbringen,
3. unter Benutzung dieses Zeichens Waren anzubieten, zu besitzen oder in den Verkehr zu bringen,
4. Waren mit diesem Zeichen einzuführen oder auszuführen und
5. das entsprechende Zeichen selbst in Papieren oder der Werbung zu verwenden.

Außerdem steht es dem Markeninhaber nach §10 Abs 2 MSchG frei, die Nutzung seiner Marke durch Dritte zu untersagen, wenn die entsprechende Marke im Inland bereits bekannt ist und die Wertschätzung durch Nutzung eines Dritten beeinträchtigt werden könnte. Diese Bekanntheit muss jedoch spätestens am Anmeldetag der jüngeren Marke vorgelegt werden⁵⁵.

Wenn ein Zeichen entgegen der genannten Punkte benutzt wird, so steht dem Markeninhaber eine Klage auf Unterlassung zu. Wenn diese Verletzungshandlungen vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden, so ist der Dritte dem Inhaber der Marke gegenüber schadensersatzpflichtig. Sofern die Rechtsverletzung in einem Unternehmen durch Mitarbeiter passiert, kann der Unterlassungsanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebes geltend gemacht werden⁵⁶.

Die Eintragung einer Marke erlaubt es dem Markeninhaber jedoch nicht, einem Dritten zu verbieten im geschäftlichen Verkehr⁵⁷

1. seinen Namen oder seine Anschrift zu verwenden,
2. Angaben zur Menge, Beschaffenheit, Art, den Wert und die geografische Herkunft sowie die Herstellungszeit der Ware oder andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung zu benutzen,
3. die Marke als Hinweis zur Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung anzuführen, und

⁵⁴ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §10a.

⁵⁵ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §10 Abs 2.

⁵⁶ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 411.

⁵⁷ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §10.

4. die Marke für Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, die bereits unter dieser Marke durch ihren Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht wurden.

2.3.4. Verwechslungsgefahr und Markenähnlichkeit

Die genannten Rechte werden auf europäischer Ebene in Art 5 MarkenRL geregelt. Das gedankliche Inverbindungbringen im Sinne des Verwechslungsschutzes einer geschützten Marke stellt einen unionsweiten Rechtsbegriff dar. Dieser ist in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union richtlinienkonform auszulegen⁵⁸. Die ausgesprochene Zielsetzung der MarkenRL ist die Gewährung eines einheitlichen Schutzes der eingetragenen Marken in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Dies soll zu einer Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs beitragen⁵⁹.

So ist auch der Begriff der Verwechslungsgefahr ein unionsrechtlicher Begriff, der fortlaufend durch den EuGH auszulegen ist. Hierbei ist insbesondere der Begriff der Ähnlichkeit in Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen, denn diese stellt eine besondere Voraussetzung für den Schutz von Marken dar. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, hängt dabei von einer Vielzahl an Faktoren ab. Dazu zählen beispielsweise der Bekanntheitsgrad einer Marke im entsprechenden Markt oder der Grad der Ähnlichkeit zwischen einer Marke, dem Zeichen und den betroffenen Waren und Dienstleistungen⁶⁰.

Bei den Beurteilungskriterien zur Identifizierung einer Markenrechtsverletzung wegen Verwechslungsgefahr handelt es sich um verbindliche Vorgaben der Europäischen Rechtsordnung im Hinblick auf die nationale Rechtsauslegung. Die Art und Weise der Feststellung einer Verwechslungsgefahr jedoch ist Sache der nationalen Verfahrensregeln der einzelnen Mitgliedsstaaten, die von der MarkenRL nicht berührt werden⁶¹.

Zum Begriff der Markenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr sind zahlreiche Ausprägungen anzumerken. Dabei ist primär in die allgemeinen Beurteilungsgrundsätze, die

⁵⁸ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 429.

⁵⁹ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 455f.

⁶⁰ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 455f.

⁶¹ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 455f.

unmittelbare sowie die mittelbare Verwechslungsgefahr und die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu unterscheiden⁶².

Zu den allgemeinen Grundsätzen der Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr zwischen Zeichen besteht, gelten insbesondere die Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks, daran anlehnend die Verkehrsauffassung des Verbrauchers sowie das Erinnerungsbild der Marke im Verkehr und die Erheblichkeit der produktidentifizierenden Zeichenbestandteile wie die klangliche, bildliche und begriffliche Markenähnlichkeit⁶³.

Bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr einzelner Markenformen wird in Wortmarken (hierbei besonders die Klangwirkung, Schriftbildwirkung und Sinnwirkung), Bildmarken (hier Bild- und Sinnwirkung), Wort- und Bildmarken in Kombination, dreidimensionale Marken, farbige und nicht farbige Marken sowie Kombinationsmarken unterschieden. Gerade die Kombinationsmarken sind ein interessanter und komplexer Rechtsbereich⁶⁴.

Mittelbare Verwechslungsgefahr besteht insbesondere bei Serienmarken (Verwechslungsschutz von Markenfamilien) und Markenabwandlungen⁶⁵.

2.3.5. Schutzdauer von Marken

Nach §19 MSchG beginnt die Schutzdauer einer eingetragenen Marke an dem Tag, an dem diese in das Markenregister eingetragen wird und endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats des Anmeldetages. Eine Verlängerung der Schutzdauer ist jeweils für zehn Jahre möglich. Dies erfolgt über das Entrichten einer Verlängerungsgebühr, die am letzten Tag der Schutzdauer fällig ist (zu den Gebühren siehe Kapitel 2.2.1.4. der vorliegenden Arbeit) und bereits bis zu einem Jahr im Voraus bezahlt werden kann. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so warnt das entsprechende Amt vor einer Löschung der eingetragenen Marke. Wird die Schutzdauer verlängert, so passiert die ab dem Tag nach Ablauf der vorherigen Schutzdauer⁶⁶.

Grundsätzlich besteht im Markenschutz die Option auf eine zeitliche Unbegrenztheit des Schutzes einer Marke durch Eintragung. Im gewerblichen Rechtsschutz gilt anders als im Markenrecht der Grundsatz einer zeitlichen Schutzbegrenzung. D.h. die Schutzdauer aller

⁶² Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 414f.

⁶³ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 414f.

⁶⁴ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 414f.

⁶⁵ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 414f.

⁶⁶ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 1127f.

Immaterialgüter endet nach einer bestimmten Schutzfrist. Davon ausgenommen ist die Schutzdauer einer eingetragenen Marke, die prinzipiell zeitlich unbegrenzt sein kann. Das MSchG spricht daher auch nicht von einer Schutzfrist des Markenschutzes, sondern regelt lediglich Beginn, erstmaligen Ablauf und Verlängerung der Schutzdauer⁶⁷.

2.4. Schranken des Schutzes von Marken

Das MSchG regelt die grundsätzlichen Schranken des Kennzeichenschutzes, die gegenüber den normierten kennzeichenrechtlichen Ansprüchen bestehen. Das MSchG regelt die Schutzschranken dabei nur für eingetragene Marken. Im Vergleich behandelt das Deutsche MarkenG auch die durch die Benutzung erworbenen Marken sowie die geschäftlichen Bezeichnungen⁶⁸. Das MSchG und auch das MarkenG stellen jedoch keine abschließende Regelung dar. Es können neben den darin vorgegebenen gesetzlichen Schranken auch vertragliche Schutzschranken zwischen den Parteien bestehen.

Das MSchG spricht von der Verwirkung (§58), der Erschöpfung (§10b) und der Verjährung (§55) als Schutzschranken des Markenrechts. Beispielhaft sei hier auch der Umfang des Deutschen MarkenG angeführt, das spürbar mehrere Schutzschranken anführt: Verjährung (§20), Verwirkung (§21), Ausschluss der Ansprüche bei bestehender Bestandskraft (§22), Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben (§23), Erschöpfung (§24), mangelnde Benützung (§25 und § 26).

Auch die MarkenRL enthält auf Unionsebene bindende Vorgaben für die Schutzschranken von eingetragenen Marken: Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben (Art 6), Erschöpfung (Art 7), Verwirkung durch Duldung (Art 9), Benutzung der Marke (Art 10).

Im Folgenden wird auf einzelne, ausgewählte Schutzschranken näher eingegangen.

2.4.1. Verwirkung

Das MSchG unterstützt den Ansatz, dass durch eine mehrjährige Benutzung einer prioritätsjüngeren Marke eine Situation erschaffen wird, die dem Inhaber der jüngeren Marke erhalten bleiben soll, sofern der Inhaber der prioritätsälteren Marke diesen Zustand durch

⁶⁷ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 1127f.

⁶⁸ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 755.

Duldung wissentlich hergestellt hat. Unter der Verwirkung von Ansprüchen ist daher die Tatsache zu verstehen, dass Markeninhaber nicht das Recht haben oder ausüben können, die Benutzung von Waren- oder Dienstleistungsmarken zu untersagen, die zwar jüngeren Zeitrang haben, jedoch innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis des Bestehens dieser Marke nicht angefochten wurden, wenn der Inhaber der Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung die andere, jüngere Marke also bis dato geduldet hat⁶⁹.

Eine Ausnahme dieser Regelung besteht für bösgläubig angemeldete Marken mit jüngerem Zeitrang. Auch der Inhaber der Marke mit jüngerem Zeitrang kann die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen. Sobald die Verwirkung greift, besteht eine Koexistenz der prioritätsjüngeren mit der prioritätsälteren Marke als Rechtsfolge der Verwirkung⁷⁰.

Die Verwirkung war in Österreich vor Inkrafttreten der Europäischen MarkenRL 1999 und dadurch der Einkehr europarechtlicher Vorgaben nicht vorgesehen. Die MarkenRL regelt nun aber die markengesetzliche Verwirkung von kennzeichenrechtlichen Ansprüchen (§58 MSchG) in Art 9 Abs 1. Die Verwirkung durch Duldung wird in Art 9 Abs 2 und die Koexistenz von prioritätsälteren und prioritätsjüngeren Marken in Art 9 Abs 3 Marken RL zwingend abgehandelt. Ebenso sind diese Regelungen in der Unionsmarkenverordnung enthalten.

2.4.2. Erschöpfung

Die zweite, in der vorliegenden Masterthesis bearbeitete, Schutzschranke ist die Erschöpfung. Darunter ist das erlaubte Inverkehrbringen einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung zu verstehen, die bereits einmal mit Zustimmung des Markeninhabers innerhalb der Europäischen Union in den Verkehr gebracht wurde⁷¹.

Diese Regelung erlaubt Parallelimporte, nachdem sich der Markeninhaber zumindest einmal an seiner Marke innerhalb der Europäischen Union bereichert hat. Eine Ausnahme ist dann festzustellen, wenn die Marke durch das erneute Inverkehrbringen verändert, insbesondere verschlechtert wird, besonders dann, wenn dadurch die Wertschätzung der Marke beeinträchtigt werden kann⁷².

⁶⁹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 815.

⁷⁰ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 815.

⁷¹ Vgl *Rebel*, Gewerbliche Schutzrechte Anmeldung – Strategie – Verwertung⁴ (2003), 570.

⁷² Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §10b.

2.4.3. Verjährung

Die Verjährungsfrage wird durch den Gesetzgeber (anders als im Deutschen Markengesetz, im Folgenden MarkenG) nicht direkt im MSchG behandelt, sondern durch Verweis auf das Patentgesetz 1970 gelöst. Dies soll vermitteln, dass Markenrechtsverletzungen mit Patentrechtsverletzungen gleichzusetzen sind⁷³.

Die zivilrechtliche Verjährung für kennzeichenrechtliche Vorschriften wird demnach wie in §154 Patentgesetz, im Folgenden PatG, (mit Verweis auf §1489 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, im Folgenden ABGB) mit grundsätzlich drei Jahren ab Kenntniserlangung von der Verletzung des Kennzeichenrechtes und des Verletzers geregelt. Nach gängiger Rechtsprechung genügt es sogar, wenn die Informationen über den Verletzer zumindest ohne großer Mühe auffindbar sind die fehlenden Angaben für die Klage leicht zu verschaffen sind. Diese Handhabe schließt eine einseitige Verlängerung der Verjährungsfrist durch den Verletzten aus⁷⁴.

Dabei geht es jedoch nicht darum, eine lückenlose Kenntnis über den Sachverhalt zu erlangen. Der Berechtigte soll vielmehr die Tatsachen kennen, deren Vorliegen die Tatbestandsmerkmale einer konkreten Verletzungshandlung darstellen, um von einer Kenntnis der Kennzeichenrechtsverletzung zu sprechen⁷⁵.

2.4.3.1. Verjährung bei Unterlassungsansprüchen

Das PatG sieht die Anwendung der Verjährungsregelungen bei zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen ausschließlich für die Verjährung der Ansprüche auf angemessenes Entgelt (siehe §150 Abs 1 PatG), der Herausgabe des Gewinns (siehe §150 Abs 2b PatG) und der Rechnungslegung (siehe §151 PatG) vor. Daher besteht für den Unterlassungs- und den Beseitigungsanspruch gemäß PatG keine gesetzliche Regelung zur Verjährung. Diese Gesetzeslücke hat das Höchstgericht durch eine analoge Anwendung des §1489 ABGB geschlossen⁷⁶.

Das Höchstgericht verweist dabei auf die Regelung in §141 des Deutschen Patentgesetzes, im Folgenden dPatG, die eine dreijährige Frist ab Kenntniserlangung der Verletzung und des

⁷³ OGH 18.08.2004, 4 Ob 143/04i

⁷⁴ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 782.

⁷⁵ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 782.

⁷⁶ OGH 15.05.1985, 4 Ob 317, 318/85

Verletzers vorsieht. 1999 wurde dann das Inkrafttreten der Markenrechtsnovelle ausgesprochen, wodurch analog zum Deutschen MarkenG (§20) die Verjährung nun auch von Unterlassungsansprüchen wegen Markenrechtsverletzung nach §51 MSchG anzuwenden ist. Selbiges gilt für den Beseitigungsanspruch, wobei hier auch die Kenntnis des Vorhandenseins widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände notwendig ist⁷⁷.

Der Fristbeginn der dreijährigen Verjährung verlangt also nach Deutschem Gesetz (das hier teils analog umgesetzt wurde) eine Verletzungshandlung (im Sinne einer Kennzeichenrechtsverletzung nach §§ 14-19 MarkenG) des Verpflichteten, wobei die Verjährung prinzipiell das Bestehen eines nicht erfüllten Anspruchs voraussetzt. Der Verpflichtete hat eine kennzeichenrechtliche Unterlassungspflicht zu erfüllen. Tut er dies nicht, so liegt eine Verletzungshandlung vor⁷⁸.

Diese Verletzungshandlung im Sinne des Verjährungsrechtes ist jedoch eine beendete, abgeschlossene Handlung, es ist also nicht auf den Beginn, sondern auf den Abschluss einer tatbestandmäßigen Verletzung zu fokussieren. Dabei unterscheidet man zwischen einer Einzelhandlung, einer Dauerhandlung und einer fortgesetzten Handlung⁷⁹.

Bei der dreißigjährigen Verjährung hingegen startet die Verjährungsfrist auch ohne aktiver Kenntnis des Berechtigten von der Rechtsverletzung sowie der Person des Verpflichteten. Der Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs ist ident mit dem Zeitpunkt der Rechtsverletzung, unabhängig vom Zeitpunkt des Schadenseintritts⁸⁰.

2.4.3.2. Verjährung bei Schadensersatzansprüchen

Der Beginn der dreijährigen Verjährung des Schadensersatzanspruchs verlangt ebenso wie die des Unterlassungsanspruchs die Kenntnis der Kennzeichenrechtsverletzung, sowie der Person des Verpflichteten. Zusätzlich ist hier auch der Eintritt des Schadens relevant⁸¹.

Der aus einer Kennzeichenrechtsverletzung entstehende Schaden wird als Schadenseinheit angesehen. Dabei behindert die Ungewissheit über den Schadensumfang oder die Höhe des Schadens den Verjährungsbeginn nicht. Eine einzelne Schadensfolge ist nach gängiger

⁷⁷ OGH 18.08.2004, 4 Ob 143/04i

⁷⁸ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 762.

⁷⁹ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 762.

⁸⁰ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 764.

⁸¹ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 764.

Rechtsprechung nicht relevant, vielmehr konzentriert man sich auf die Übersehbarkeit des Schadens im Allgemeinen. Es genügt ein Nachteil für das Vermögen des Verletzten, um im Rahmen eines gegebenen Sachverhalts eine Schadensersatzklage geltend zu machen. Sobald dies erfolgt, beginnt die Verjährungsfrist. Nicht voraussehbare Schadensfolgen werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfasst, für sie beginnt eine Verjährung erst zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung⁸².

Eine etwaige anstehende Klage ändert nichts an der Verjährungsfrist, ebenso besteht keine Überlegungsfrist. Eine wiederholte Handlung verursacht einen neuen Schaden, der bei Eintritt erneut unter den Schadensersatzanspruch fällt. Ähnlich verhält es sich mit nicht beseitigten Schäden durch den Schadensverursacher (wie beispielsweise die Weiterbenutzung eines Kennzeichens). Aus dem dauernden Unterlassen der Schadensbeseitigung entstehen fortan neue Schäden, die neue Schadensersatzansprüche mit sich bringen⁸³.

2.4.4. Ausschluss von Ansprüchen

Markeninhaber können gemäß §33a MSchG keine Rechtsansprüche gegen Dritte geltend machen, sofern die Marke in einem Zeitraum von fünf Jahren vor Geltendmachung des Anspruchs nicht ordnungsgemäß und für die entsprechenden Waren und Dienstleistungen benutzt worden ist. Außerdem steht es nach §33a MSchG jedermann zu, die Löschung einer solchen registrierten, jedoch nicht ordnungsgemäß benutzten Marke, zu beantragen. Anforderungen an eine markenrechtliche Benutzung werden im MSchG definiert und durch ein nicht ernsthaftes Benutzen einer Marke im Inland beschrieben, wobei es auch ein gerechtfertigtes Nichtbenutzen geben kann⁸⁴.

Dieses verursacht einen weiter bestehenden Rechtsanspruch des Markeninhabers. Die Benutzung einer Marke kann grundsätzlich durch den Inhaber selbst oder zumindest dessen Zustimmung über einen Dritten erfolgen⁸⁵.

Die Markenbenutzung ist auch dann als Benutzung anzusehen, wenn sie in ihrer Form von der eigentlichen Eintragung abweicht, sofern der grundsätzliche Charakter der Marke nicht verändert wird. Die Benutzung im Inland ist auch dann als ordnungsgemäß zu titulieren, wenn

⁸² Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 764.

⁸³ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 764.

⁸⁴ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §33a.

⁸⁵ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §33a.

die entsprechende Ware ausschließlich für eine Ausfuhr und Benutzung des Zeichens im Ausland bestimmt ist⁸⁶. Die Beweislast liegt beim Kläger.

Bei Entscheidungen über den Ausschluss von Rechtsansprüchen gelten diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die entweder eine rechtserhaltende Benutzung oder aber Gründe für die Nichtbenutzung nachgewiesen worden sind⁸⁷.

Die Festlegung des Startzeitpunktes der Fünfjahresfrist sichtet sich nach der Art des jeweiligen Verfahrens, wobei einerseits von einem Beginn fünf Jahre vor Geltendmachung des Rechtsanspruchs ausgegangen werden kann und andererseits auch der Zeitpunkt der Klageerhebung als Stichtag der rückwirkenden Fünfjahresfrist herangezogen wird. Es können auch weitere Regeln zur Festmachung der Frist festgemacht werden.

2.5. Marken als Vermögensgegenstand

Die Marke ist ihrer Rechtsnatur nach in Österreich und anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ein Vermögensgegenstand und ein Immaterialgut. Dabei wird die Marke als selbstständiger Vermögensgegenstand eines Unternehmens angesehen, wobei auch von einem rechtlichen Zusammenhang zwischen dem Unternehmen und der Marke ausgegangen wird⁸⁸.

2.5.1. Rechtsübergang

Unionsweit regelt die UMV das Prinzip der freien Übertragbarkeit des markenrechtlichen Schutzes. Demnach kann die Unionsmarke Gegenstand eines Rechtsüberganges werden, auch wenn es keinen Rechtsübergang über ein Unternehmen geben sollte. Dabei ist für die Rechtsentstehung der Marke auch nicht erforderlich, dass der Erwerber des Rechts Unternehmer- bzw. Unternehmenseigenschaften hat oder eine Marktbeziehung wie beispielsweise eine Beteiligung an einem Unternehmen aufbaut⁸⁹.

Das MSchG lehnt sich bei dieser Rechtsthematik eng an die UMV an. Dabei wird in §11 MSchG der Rechtsübergang von Marken geregelt, der sowohl für die gesamte, als auch nur für

⁸⁶ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §33a.

⁸⁷ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 872.

⁸⁸ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 938.

⁸⁹ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 942f.

einen Teil des Waren- und Dienstleistungsspektrums erfolgen kann. In Österreich können Marken grundsätzlich frei übertragen werden. Wenn das Markenrecht zu einem Unternehmen gehört, so gehen mit dem Markenrecht sämtliche Lizenzrechte daran bei einem Eigentumswechsel auf den neuen Eigentümer über⁹⁰.

Sollte ein Umschreibungsantrag einer Marke dazu geeignet sein, die Konsumenten durch offensichtliche Weise insbesondere durch die Art der Beschaffenheit oder Herkunftsangaben zu täuschen, dann muss der Antrag abgewiesen werden. Die Markenrechte aus dem PatG gelten erst mit vollendeter Umschreibung der Marke auf den neuen Eigentümer⁹¹.

Bei einem Rechtsübergang einer Marke erwirbt der Rechtsnachfolger den Schutzzinhalt des Rechtsvorgängers. Das bestehende Markenrecht bleibt also aufrecht, an der Priorität der entsprechenden Marke ändert sich durch einen Rechtsübergang nichts. Auch Eintragungshindernisse wirken auf den Rechtsnachfolger ebenso wie auf seinen Vorgänger. Wenn beispielsweise der Rechtsvorgänger die Nutzung der eigenen Marke durch einen Dritten geduldet hat, so muss dies der Rechtsnachfolger nicht ebenso tun, vorausgesetzt es setzt noch keine Verwirkung oder Verjährung ein⁹².

2.5.2. Rechtsinhaberschaft

Laut §11 MSchG wird angenommen, dass das durch eine Markenmeldung begründete Recht der im Register als Inhaber titulierten Person zusteht. Gibt es einen Rechtsübergang, so kann das begründete Recht erst ab Eintragung dieses Überganges geltend gemacht werden⁹³.

Auf Unionsebene wird die Rechtsinhaberschaft in der UMV geregelt. Die MarkenRL enthält keine entsprechenden Regelungen. Laut UMV kann ein Rechtsnachfolger seine Rechte an der Unionsmarke erst ab Eintragung des Rechtsübergangs im Register geltend machen, davor ist dies noch nicht möglich⁹⁴. Dabei kann eine Unionsmarke ebenso zur Gänze oder nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zum Gegenstand eines Rechtsübergangs werden⁹⁵.

⁹⁰ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §11.

⁹¹ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §11.

⁹² Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 947f.

⁹³ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 961.

⁹⁴ Vgl Fezer, Markenrecht (1997), 963.

⁹⁵ Vgl VO (EU) 1001/2017 ABIL 2017/154, Art 17.

3. Schutz von Marken nach internationalen Vorgaben

Es gibt zahlreiche internationale Übereinkommen, die das Ziel einer weltweiten Harmonisierung des Markenrechts in Teilbereichen sowie eine vereinfachte Erlangung des Markenschutzes verfolgen. Österreich ist Mitglied zahlreicher dieser Übereinkommen, wie beispielsweise die Pariser Verbandsübereinkunft, im Folgenden PVÜ, das darauf basierende Madrider Markenabkommen, im Folgenden MMA, das Protokoll zum Madrider Markenabkommen, im Folgenden PMMA, das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, im Folgenden das TRIPS-Abkommen, das Abkommen von Nizza und das Wiener Abkommen⁹⁶. In der vorliegenden Master Thesis werden insbesondere das MMA und das PMMA behandelt.

3.1. Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen

Das Madrider Markenabkommen wurde 1891 zwischen einer Vielzahl von Ländern abgeschlossen und dient der Ermöglichung, eine nationale Marke auch in anderen Verbandsstaaten schützen zu lassen. So kann eine international registrierte Marke geschaffen werden. Ziel des MMAs ist das Schaffen eines einheitlichen und zentralen Anmeldeverfahrens für Markenmeldungen unter dem Namen der „internationalen Registrierung“, im Folgenden IR⁹⁷.

So kann der Markenmelder nicht nur in einem, sondern in mehreren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Markenschutz erlangen und so teure Parallelanmeldungen bei einer Vielzahl an nationalen Registern vermeiden. Die entsprechende Anmeldung läuft über das nationale Patentamt und wird von diesem an das Internationale Büro für Geistiges Eigentum (EUIPO) weitergegeben. Dies hat zur Folge, dass die international registrierte Marke in jedem der Länder ebenso geschützt ist wie die nationalen Marken der jeweiligen Mitgliedsstaaten⁹⁸.

⁹⁶ Vgl *Engin-Deniz*, Markenschutzgesetz und weitere Kennzeichenrechtliche Bestimmungen² (2010), 40f.

⁹⁷ Vgl *Engin-Deniz*, Markenschutzgesetz und weitere Kennzeichenrechtliche Bestimmungen² (2010), 40f.

⁹⁸ Vgl *Engin-Deniz*, Markenschutzgesetz und weitere Kennzeichenrechtliche Bestimmungen² (2010), 40f.

3.2. Schutz von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen

1989 wurde neben dem MMA noch ein Zusatzprotokoll abgeschlossen. Dieses Protokoll zum Madrider Markenabkommen besteht seitdem rechtlich selbstständig neben dem MMA, was zur Folge hat, dass Mitgliedsstaaten beiden Abkommen gesondert beitreten müssen, sofern sie bei beiden Mitglied sein wollen. Staaten, die sich beiden Abkommen anschließen, werden gesamthaft als der „Madrider Verband“ bezeichnet. Dem PMMA können neben Staaten auch Organisationen beitreten, wie dies beispielsweise die Europäische Union getan hat (Vertragsstaaten des PMMA siehe Anhang 1). Durch den Beitritt der Europäischen Union zum PMMA konnte ein zusätzlicher Schritt in der Vernetzung der Markenregistrierungssysteme gesetzt werden. Die EU kann demnach einerseits als Vertragsstaat der IR-Marke ernannt werden, andererseits kann auch eine Unionsmarke als Basismarke einer IR-Marke dienen. Auch die USA und zahlreiche weitere Mitgliedsstaaten sind diesem Übereinkommen beigetreten⁹⁹.

Die Regelung von Marken nach dem PMM wird im MSchG in §70 festgehalten. Diese Bestimmung regelt, unter welchen Voraussetzungen eine internationale Registrierung in eine nationale Markenmeldung umgewandelt werden kann. Die Möglichkeit, eine IR in eine nationale Anmeldung umzuwandeln, wird in Art 9 MMP vorgesehen, wobei §70 MSchG die für die Ummeldung notwendigen, innerstaatlichen Regelungen normiert¹⁰⁰.

Zwischen einer nationalen Basismarke besteht neben der Tatsache, dass diese Voraussetzung für eine IR ist, auch noch ein weiterer Zusammenhang. Sie ist die Voraussetzung und dadurch essentieller Bestandteil einer IR: Für einen Zeitraum von fünf Jahren ab der internationalen Registrierung bleibt die IR-Marke von der Basismarke abhängig¹⁰¹.

Dies bedeutet, dass der Markenschutz der IR-Marke wegfallen würde, sofern innerhalb der genannten fünf Jahre der Schutz der Basismarke zurückgewiesen oder gelöscht wird¹⁰². Grund dieser Abhängigkeit (Akzessorietät) ist die Historie und geht zu einem Sondervertrag im Rahmen der PVÜ aus 1881 zurück, als die internationale Marke als einheitliche Marke aufgefasst wurde, deren Schaffenskreis grenzüberschreitend ausgedehnt wurde. Daher wurde eine tatsächliche Trennung dieser beiden Marken nie vorgesehen. Nach der Fünfjahresfrist jedoch ist die internationale Registrierung von der Basismarke unabhängig¹⁰³.

⁹⁹ Vgl *Engin-Deniz*, Markenschutzgesetz und weitere Kennzeichenrechtliche Bestimmungen² (2010), 40f.

¹⁰⁰ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 959f.

¹⁰¹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 960f.

¹⁰² Vgl Madrider Markenabkommen 45/1970, 2.

¹⁰³ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 960f.

Eine internationale Registrierung kann theoretisch während der Fünfjahresfrist in allen Staaten, in denen sie Schutz genießt, durch eine einzige Klage gegen die Basismarke zu Fall gebracht werden. Diese Option wird als „Zentralangriff“ bezeichnet, kommt in der Praxis jedoch äußerst selten vor¹⁰⁴.

Um die Angst vor einer Klage gegen die Basismarke zu verringern, wurde im PMM eine Umwandlung vorgesehen. Dies bedeutet, dass der Inhaber der IR-Marke im Falle eines Zentralangriffs seine Marke in den Ländern, in denen sie zuvor Schutz genoss, in jeweils nationale Marken umwandeln lassen kann und dadurch unter bestimmten Voraussetzungen dieselben Prioritäten genießt wie zuvor mit seiner gelöschten IR-Marke¹⁰⁵.

Die Umwandlung kann allerdings nur stattfinden, wenn die Löschung der IR-Marke durch die Ursprungsbehörde und nicht den Markeninhaber selbst beantragt wurde¹⁰⁶. Diese Umwandlung wird nur im PMM und nicht im MMP genannt, weshalb sie auch nur durch Vertragsparteien geltend gemacht werden kann, die im Protokoll benannt wurden. Den Antrag auf Umwandlung selbst kann nur der Markeninhaber der IR-Marke stellen¹⁰⁷.

Der Antrag auf Umwandlung wird in der Regel behandelt, als wäre er zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung eingereicht worden (siehe auch „Tag der Anmeldung“ §17 Abs 1 MSchG). Dieselbe Priorität wie die internationale Registrierung genießt die Umwandlung unter folgenden Voraussetzungen¹⁰⁸:

1. wenn der Antrag auf Löschung der IR-Marke nicht länger als drei Monate vor dem Antrag auf Umwandlung zurückliegt,
2. wenn der Umfang des nationalen Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen ident oder enger ist, als das der internationalen Registrierung und
3. wenn der Antrag den Rechtsvorschriften des nationalen Rechts entspricht.

Außerdem gilt es, den Antrag ausdrücklich als Umwandlungsantrag zu bezeichnen sowie die internationale Registrierungsnummer anzugeben¹⁰⁹.

¹⁰⁴ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 961.

¹⁰⁵ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 961.

¹⁰⁶ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 961.

¹⁰⁷ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 961.

¹⁰⁸ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 962.

¹⁰⁹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 963.

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, so ist der Antrag wie eine nationale Markenmeldung zu behandeln und zu überprüfen. Sofern die internationale Registrierung eine Priorität genoss, steht diese auch der nationalen Anmeldung zu und ist in nationalen Markenregister einzutragen¹¹⁰.

¹¹⁰ Vgl *Kucsko*, *marken.schutz* (2006), 962.

4. Grundsätze und Verfahren in europäischen Markenrechtsangelegenheiten

4.1. Verfahrensgrundsätze

Das österreichische Markenregister wird durch das österreichische Patentamt geführt. Demnach erfolgen nationale Registrierungen, Umschreibungen und Löschungen von Marken darüber. Auf europäischer Ebene steht hier das Europäische Patentamt zur Verfügung. Für Fragen über die Rechtsgültigkeit von Einheitspatenten oder europäischen Patenten bzw europäischen Markenrechtsfragen wurde das Einheitliche, europäische Patentgericht, im Folgenden EPG, durch 25 teilnehmende Mitgliedsstaaten errichtet.

4.1.1. Verfahren vor dem Europäischen Patentgericht

Ziel des Europäischen Patentgerichts ist eine einheitliche Gerichtsbarkeit im Patent- und Schutzwesen sowie ein einheitlicher Patentschutz in den teilnehmenden Vertragsmitgliedsstaaten. Zu den Aufgaben zählen¹¹¹:

- Ansprechpartner für die Durchsetzung von Patenten in Europa zu sein,
- Rechtsstreitigkeiten in mehreren Ländern aufgeteilt zu beenden,
- die Rechtssicherheit durch eine harmonisierte Rechtsprechung zu erhöhen,
- einfachere, effizientere und schnellere Gerichtsverfahren zu ermöglichen und
- das materielle Patent- und Markenrecht hinsichtlich Umfang und Beschränkungen sowie die Rechtsbehelfe bei Verletzungen zu harmonisieren.

Da sich hierdurch die Ausgaben für Unternehmen reduzieren lassen, kann von einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf europäischer Ebene gesprochen werden. Das Übereinkommen zur Schaffung eines einheitlichen Patentgerichts sowie das hierdurch zu schaffende Gerichtssystem stehen in Einklang mit dem Unionsrecht (VO 1257/2012 sowie VO 1260/2012) und sind in vollem Umfang für dessen Anwendung und Auslegung zuständig¹¹².

¹¹¹ Vgl *Einheitliches Patentgericht*, (22.05.2018, www.epo.org).

¹¹² Vgl *RIS*, (13.05.2018, www.ris.bka.gv.at).

Das Europäische Patentgericht kann über folgende Ansprüche entscheiden:

- Unterlassung (Art 32, Art 25 und Art 26 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht, im Folgenden EPGÜ)
- Bestellung von Gerichtssachverständigen (Art 57 EPGÜ)
- Geheimhaltungsanordnung (Art 58 EPGÜ)
- Anordnung der Beweisvorlage (Art 59 EPGÜ)
- Beweissicherungsmaßnahmen (Art 60 EPGÜ)
- Arrest von Vermögensgegenständen (Art 61 EPGÜ)
- Beschlagnahme oder Herausgabe (Art 62 EPGÜ)
- Vorsorgliche Beschlagnahme von Vermögen (Art 62 EPGÜ)
- Abhilfemaßnahmen (Art 64 EPGÜ)
- Nichtigerklärung (Art 65 EPGÜ)
- Auskunftserteilung (Art 67 EPGÜ)
- Schadensersatz (Art 68 EPGÜ)
- Entschädigung nach veröffentlichter Patentanmeldung
- Kostenerstattung durch unterlegene Partei (Art 69 EPGÜ)

Das einheitliche Patentgericht der Europäischen Union bekam im Jahr 2015 auf Antrag aus dem österreichischen Technologieministerium eine lokale Kammer in Österreich. So konnten die besten Rahmenbedingungen für heimische Unternehmen geschaffen werden. Verfahren aus Patent- und Markenschutzangelegenheiten können so im Land und in der Landessprache geführt werden, was den Unternehmen Aufwand und Kosten reduzierte¹¹³.

Das Europäische Patentgericht ist wie folgt aufgebaut (siehe Abbildung 1):

¹¹³ Vgl *invent – Verlag Holzhausen GmbH*, Einheitliches Patentgericht der EU bekommt lokale Kammer in Österreich (04.04.2018, www.inventaustria.at).

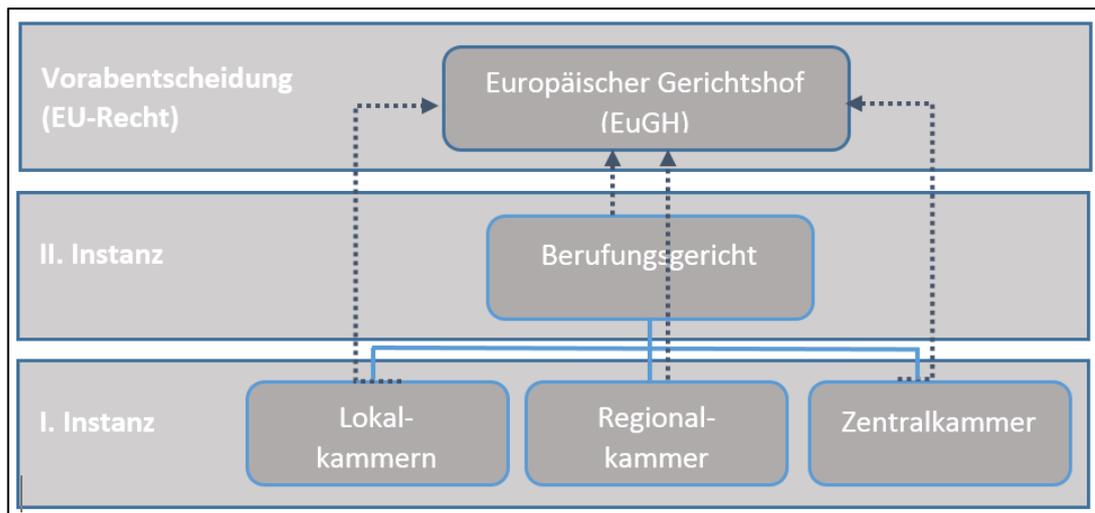


Abbildung 1: Aufbau des Europäischen Patentgerichts¹¹⁴

Während die Zentralkammern (ansässig in Paris, London und München) für Nichtigkeitsklagen, negative Feststellungsklagen und Klagen gegen Entscheidungen des Europäischen Patentamts zuständig sind, sollte die lokale Kammer fortan folgende Verfahren behandeln¹¹⁵:

- Klagen wegen patentrechtlicher Verletzungen und ergänzender Schutzzertifikate
- Klagen betreffend ein Vorbenutzungsrecht
- Anträge im einstweiligen Rechtsschutz
- Nichtigkeitswiderklagen
- Schadenersatzklagen
- Klagen auf Zahlung von Lizenzvergütungen

4.1.2. Rechtsmittel vor dem EuGH

Das Markenrecht der einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union steht wie bereits angeführt unter spürbarem Einfluss des EuGH. Nationale Gerichte müssen daher im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens den EuGH konsultieren, sofern es Zweifel an bestimmten markenrechtlichen Wirkungen im Zusammenhang mit dem Unionsrecht geben würde. Die sich

¹¹⁴ Vgl. *Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mGH*, Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht (16.05.2018, www.aws.at).

¹¹⁵ Vgl. *invent – Verlag Holzhausen GmbH*, Einheitliches Patentgericht der EU bekommt lokale Kammer in Österreich (04.04.2018, www.inventaustria.at).

daraus entwickelnde Rechtsprechung des EuGH entwickelte verbindliche Vorgaben, an die sich die nationalen Gerichte halten mussten. Durch Inkrafttreten der Markenrichtlinie stellt der EuGH nicht mehr nur die verbindliche erste Instanz, wenn es um die Auslegung des europäischen Primärrechts geht, sondern auch diejenige, die für die Auslegung des Sekundärrechts, und damit der Verordnungen und Richtlinien, zuständig ist. Der EuGH ist demnach zur Entscheidung über die Vereinbarkeit der Markenrichtlinie auf unionsweiter Ebene und der nationalen Markengesetze berufen. Letztinstanzliche Gerichte sind dabei sogar zur Vorlage an den EuGH verpflichtet. Dessen Antworten sind dann für sämtliche nationale Gerichte verbindlich¹¹⁶.

4.2. Das Anmeldeverfahren

4.2.1. Nationale Marken in Österreich

Das Verfahren zur Markenmeldung wird in §16 MSchG geregelt. Dabei ist laut §2 MSchG die Eintragung einer Marke in das österreichische Markenregister, welches zentral vom Patentamt in Wien geführt wird, zum Erwerb des Markenrechts notwendig. Mit dem Tag der Eintragung in das Register entsteht das Markenrecht gemäß §19 MSchG. Durch die Anmeldung am Register entstehen neben der Einleitung des Anmeldeverfahrens auch das übertragbare Recht sowie das Prioritätsrecht nach §23 MSchG¹¹⁷.

Markenmeldungen können nur durch Rechtspersonlichkeiten erfolgen, wobei eine juristische Person im Gründungsstadium ebenso als Anmelder auftreten können, vorausgesetzt die Gründung erfolgt tatsächlich. Unternehmenszweigniederlassungen beispielsweise können nur dann als Markenmelder fungieren, wenn die Gesellschaft selbst im Firmenbuch eingetragen ist. Auch mehrere physische oder juristische Personen können gemeinsam als Anmelder agieren, wobei hier insbesondere an geregelte Eigentumsverhältnisse an der Marke zu denken ist¹¹⁸.

Die Anmeldung kann beim Patentamt rechtsbegründend in schriftlicher Form mitgeteilt werden. Hierfür kann entweder das amtliche Anmeldeformular verwendet werden, oder ein anderes Schriftstück in einer Form, die diesem Formular möglichst ähnlich ist. Die Anmeldung

¹¹⁶ Vgl *Prüfer-Kruse*, Interessenschwerpunkte im Markenrecht (2010), 20.

¹¹⁷ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 511.

¹¹⁸ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 511.

gilt an dem Tag als eingelangt, an dem der Antrag beim Patentamt ankommt, ungeachtet dessen, ob dies innerhalb oder außerhalb der regulären Öffnungszeiten passiert¹¹⁹.

Im Anmeldeformular angegeben werden müssen Angaben zum Anmelder der Marke, eine Darstellung der Marke (pro Anmeldung kann grundsätzlich nur für eine Marke erlangt werden), ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sowie eine Unterschrift des Anmelders¹²⁰.

Nach erfolgter Einreichung beim Patentamt bestätigt dieses den Eingang der Markenmeldung und bittet um Einzahlung der Gebühren. Hiermit startet auch das Prüfungsverfahren, welches sich mit den formalen Anmeldeaspekten, der Übermittlung der Ergebnisse der Ähnlichkeitsprüfung sowie der Gesetzmäßigkeitsprüfung beschäftigt. Sobald die Eintragung erfolgt, erhält der Markenmelder eine Registrierungsbestätigung zugestellt und die neu registrierte Marke wird im Österreichischen Markenanzeiger veröffentlicht¹²¹. Im Folgenden wird kurz auf unterschiedliche Markenarten und deren Charakteristika eingegangen.

4.2.1.1. Wortmarken

Eine Wortmarke ist ein Zeichen, das ausschließlich aus Zahlen, Buchstaben oder Worten besteht und weder in einer eigenen Schriftart geschrieben noch mit sonstigen bildhaften Ausgestaltungen versehen ist. Im Anmeldeformular werden diese Zeichen in Großbuchstaben und ohne jegliche grafische Hervorhebung wiedergegeben. Die Verwendung üblicher Satzzeichen ändert nichts an der Einordnung der Zeichen als Wortmarke¹²².

4.2.1.2. Wort-Bild-Marken

Wort-Bild-Marken bestehen wie Wortmarken aus bestimmten Zahlen, Buchstaben und Worten, jedoch weisen sie eine bestimmte Anordnung, Schreibweise, Schriftart oder auch zusätzlich grafische Elemente auf. So kann es beispielsweise eine Kombination aus Groß- und Kleinschreibung, eine Anordnung in Kreuz- oder Bogenform, Handschriften oder bestimmte Farben, Umrahmungen oder Symbole geben. Im Vergleich weist eine reine Bildmarke keine Zahlen, Worte oder Buchstaben auf. Bei der Anmeldung einer Wort-Bild-Marke sind zusätzlich

¹¹⁹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 511.

¹²⁰ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 512f.

¹²¹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 519.

¹²² Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 514.

zum Antrag noch fünf weitere, mit dem Markenbild idente, Markendarstellungen auf Papier beizulegen¹²³.

4.2.1.3. Körperliche bzw dreidimensionale Marken

Bei dreidimensionalen Marken ist es oft schwierig, alle Facetten darstellen und zeigen zu können. Daher ist es hierbei häufig erforderlich, verschiedene Ansichten des Gegenstandes zu abzubilden. Diese Darstellung muss insgesamt auf einem Platz von 8cm x 8cm abgebildet werden können. Mehrere Einzelansichten werden bei der Markenmeldung in der Regel nicht akzeptiert. Bei der Eintragung in das Register wird häufig ein auch eintragungsfähiges Beiblatt angehängt, welches bei körperlichen Marken zur Kurzbeschreibung (in Form einer Legende) der wesentlichsten Charakteristika dient. Diese Beschreibung geht über die jeweilige Grundform hinaus und erklärt den Kern der Marke, der für den Schutzzumfang wesentlich ist¹²⁴.

4.2.1.4. Abstrakte Farbmarken

Bei einer Farbmarke wird eine konkrete Farbe bzw eine Anordnung von mehreren Farben markenrechtlich geschützt. Dies passiert jedoch losgelöst von jeglicher figürlicher Darstellungsweise. Neben der Vorlage der Markendarstellungen auf Papier ist auch eine sprachliche Beschreibung der Farbe sowie –wenn die übrigen Beschreibungen nicht ausreichen- die Bezeichnung der Farbe nach anerkannten Farbcodes anzugeben¹²⁵. Als Beispiele hierfür kann man hier das Kanariengelb der *Post-ist* Sticker, das Orange von *Home Depot*, das Pullman-Braun von *UPS*, die Farbkombination Grün/Gelb von *John Deere*, das Magenta von *T-Mobile*, das Gelb der Österreichischen *Post*, das Rosa von *Manner* sowie die Kombination aus Blau/Silber von *Red Bull* nennen (siehe Abbildung 2):

¹²³ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 514.

¹²⁴ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 515.

¹²⁵ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 515.

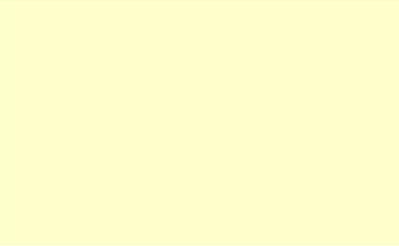
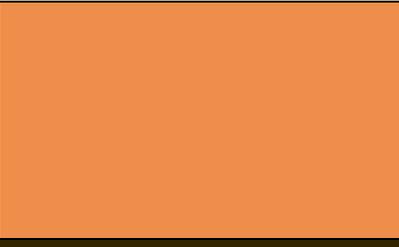
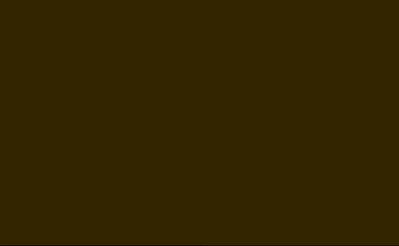
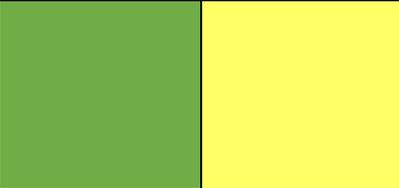
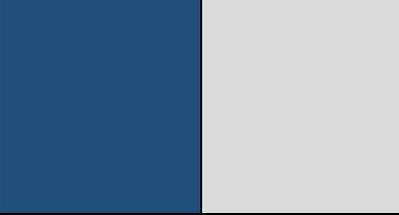
| Markenbild | Farbe | Markenname |
|---|--|----------------------|
|  |  | Post-it |
|  |  | The Home Depot |
|  |  | UPS |
|  |  | John Deere |
|  |  | T-Mobile |
|  |  | Österreichische Post |
|  |  | Manner |
|  |  | Red Bull |

Abbildung 2: Bekannte Beispiele für Farbmarken¹²⁶

¹²⁶ Eigene Darstellung

4.2.1.5. Klangmarken

Klang- oder Hörmarken können nach §16 MSchG entweder in Notenschrift oder durch Vorlage eines zeitabhängigen Frequenz-Amplituden-Spektrums grafisch dargestellt werden. Die genaue Darstellung hängt von der Art des Geräusches und der Klangfolge ab. Außerdem verlangt das Gesetz auch eine akustische Wiedergabe des Klanges auf einem Tonträger, welcher zur Beurteilung der Schutzfähigkeit und auch für eventuelle Abgrenzungsverfahren herangezogen werden kann¹²⁷.

4.2.1.6. Anmeldung in schwarz/weiß oder in Farbe

Der Schutzbereich einer Marke wird auch auf ihren Ähnlichkeitsbereich ausgedehnt, weshalb Marken meist auch in schwarz/weiß angemeldet und damit die meisten färbigen Varianten mit abgedeckt werden. Dies funktioniert jedoch natürlich nur, wenn die markenrechtliche Unterscheidungskraft einer Marke nicht in ihrer Farbigkeit begründet liegt. Wenn eine bestimmte Farbe im Vordergrund steht, so wird empfohlen, die Markenmeldung in der gewissen Farbstellung anmelden zu lassen¹²⁸.

Farbige Marken sollten aus Qualitätsgründen eher nicht per Fax angemeldet werden, da die Fauxdrucke in schwarz/weiß die Qualität der Farbverwendung nicht hergeben kann. In Fällen, in denen die Farbwahl für die Gesamtdarstellung relevant ist, würde eine Nachreichung der farbigen Markenbilder eventuell vom Amt nicht akzeptiert werden können. Daher ist hiervon abzuraten¹²⁹.

4.2.1.7. Geografische Herkunftsangaben - Schutzgegenstand

Durch die VO 2081/92 sowie den erweitert ergangenen Rechtsvorschriften konnte ein unionsweites, einheitliches System des Schutzes für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben geschaffen werden. Demnach ist eine Eintragung schutzwürdiger Bezeichnungen für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben in das „Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben“ möglich. Dieses Verzeichnis wird durch die Europäische Kommission geführt und verlangt die Einhaltung

¹²⁷ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 516.

¹²⁸ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 516.

¹²⁹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 516.

einiger Voraussetzungen für die Schutzwürdigkeit der Zeichen. Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union ist die genannte Verordnung in Österreich unmittelbar anwendbar. Wenn Anträge beim Patentamt eingebracht werden, muss das geografische Gebiet in Österreich sein. Eingetragene Zeichen erhalten unbegrenzt Schutz vor unbefugtem oder irreführendem Gebrauch durch Dritte¹³⁰.

In Art 1 der VO 2081/92 wird der Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben von definierten, zum Verzehr bestimmten Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln geregelt. Diese Listen, die in den Anhängen der Verordnung zu finden sind, können nach definierten Verfahren ergänzt bzw geändert werden (siehe Anhang 2). Für Weinbauerzeugnisse und alkoholische Getränke gelten diese Regelungen nicht¹³¹.

In der Verordnung wird zwischen geografischen Angaben, Ursprungsbezeichnungen und Gattungsbezeichnungen unterschieden. Als nicht-eintragungsfähig gelten hier Namen, die mit Pflanzen- oder Tierarten kollidieren und daher dazu geeignet wären, Konsumenten irrezuführen¹³².

Demnach sind geografische Angaben Namen von Orten, einer Gegend oder unter gewissen Umständen eines Landes, die zur Bezeichnung des Lebensmittels oder Agrarerzeugnisses dienen,

1. das aus dem Ort, der Gegend oder dem Land stammt,
2. dessen Qualität, Ansehen oder eine bestimmte Eigenschaft sich aus dem entsprechenden geografischen Gebiet ergeben und
3. das im definierten, begrenzten geografischen Gebiet hergestellt, erzeugt oder verarbeitet wird¹³³.

Für die Eintragung eines solchen Zeichens ist es ausreichend, wenn das Ansehen auf die geografische Herkunft zurückzuführen ist, was die Qualität der Anforderungen der Eintragungsfähigkeit eines solchen Zeichens recht niedrig hält. Als Beispiel sei hier

¹³⁰ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 892f.

¹³¹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 896.

¹³² Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 896.

¹³³ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 896.

Kürbiskernöl genannt, das aus niederösterreichischen Kürbiskernen in der Steiermark produziert wird und erlaubterweise als „steirisches Kürbiskernöl“ vermarktet wird¹³⁴.

Als unmittelbare Herkunftsangabe bezeichnet man den Namen eines Herkunftsortes konkret und ausdrücklich. Diese Angaben sind schutzfähig. Mittelbare Herkunftsangaben hingegen enthalten nicht ausdrücklich den Namen eines bestimmten geografischen Gebietes, sondern umschreiben dieses durch Zeichnungen, Symbole, Farben oder Abbildungen. Als Beispiel für eine traditionelle, nicht-geografische Angabe sei hier „Feta“ genannt¹³⁵.

Diese Angaben sind grundsätzlich nicht schutzfähig. Jedoch kann ihnen gemäß Art 2 Abs 3 der VO 2081/92 der Schutz als Ursprungsbezeichnung zuerkannt werden, wenn dem Herstellungsort qualitative und objektiv nachweisbare Eigenschaften zuordenbar sind, welche die Anforderungen erfüllen. Demnach können mittelbare Ursprungsbezeichnungen, nicht jedoch mittelbare geografische Angaben geschützt werden. Diese allerdings können nationalen Schutz genießen¹³⁶.

Weiters unterscheidet man zwischen den qualifizierten und den einfachen Herkunftsangaben. Bei der qualifizierten Angabe muss es nach VO 2081/92 notwendigerweise eine gewisse Ortsgebundenheit geben, um sie nach der Verordnung schützbar zu machen. Es muss also ein Zusammenhang bestehen zwischen den Eigenschaften bzw der Qualität der Produkte und der geografischen Herkunft. Bei der einfachen Herkunftsangabe fehlt dieser Zusammenhang, weshalb sie auch nicht nach der Verordnung schutzfähig sind¹³⁷.

Bei Gattungsbezeichnungen spricht man vom Ende von geografischen Herkunftsangaben. Sie sind nicht schützbar und dürfen nicht eingetragen werden. Unter einer Gattungsbezeichnung versteht man daher den Namen eines Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels, der sich zwar auf den Herstell- oder Vermarktungsort bezieht, jedoch zum gemeinhin üblichen Begriff für dieses Agrarerzeugnis oder Lebensmittel geworden ist. Als Beispiele hierfür lassen sich Griechischer Salat, Frankfurter, Linzer Torte, Hamburger oder Debreziner nennen¹³⁸.

¹³⁴ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 896.

¹³⁵ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 898.

¹³⁶ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 898.

¹³⁷ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 898.

¹³⁸ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 899.

4.2.2. Anmeldeverfahren von Unionsmarken

Die Anmeldung einer Unionsmarke wird beim entsprechenden Amt eingereicht. Sobald die Anmeldung beim Amt eingetroffen ist, stellt dieses gemäß Art 30 UMV unverzüglich elektronisch oder postalisch eine Empfangsbescheinigung aus. Dabei muss die Anmeldung der Unionsmarke jedenfalls Angaben zur Identität des Markenanmelders, ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für die Marke sowie die Wiedergabe der Marke nach den jeweiligen Vorgaben beinhalten. Außerdem sind die Anmeldegebühren sowie gegebenenfalls die Recherchegebühr zu entrichten. Der konkrete Anmeldetag ist dann der Tag, an dem sämtliche relevante Unterlagen zur Anmeldung vom Markenanmelder beim Amt eingereicht wurden und die Anmeldegebühr entrichtet wurde¹³⁹.

Art 33 UMV beschreibt die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen für die Markenmeldung. Dabei geht es um die Einreihung der Waren und Dienstleistungen, für die der Markenschutz beantragt wird, in internationale Klassifizierungen nach dem Abkommen von Nizza (siehe Anhang 3). In diesem Zusammenhang ist es von zentraler Bedeutung, die zu schützenden Waren und Dienstleistungen so klar anzugeben, dass alle Anspruchsgruppen (Behörden, Wirtschaftsteilnehmer) den Schutzzumfang darauf basierend bestimmen können. Sind die Formulierungen nicht präzise genug, kann das Amt die Anmeldung zurückweisen¹⁴⁰.

Die verwendeten Begriffe im Zusammenhang mit der Klassifikation müssen eindeutig sein. Wenn allgemeine Begriffe verwendet werden, so fallen auch alle darunter fallenden Waren und Dienstleistungen, die eindeutig von der Bedeutung des Oberbegriffes erfasst sind, in den Schutzbereich. Jedoch können keine Waren oder Dienstleistungen geschützt werden, die nicht unter den verwendeten Begrifflichkeiten erfasst werden. Es können gemäß Art 33 UMV auch mehrere Klassen beantragt werden¹⁴¹.

Bei Überschneidungen von anzumeldenden Marken mit bereits in der Europäischen Union registrierten Marken liegt es am Inhaber der älteren Marke, selbst tätig zu werden und Widerspruch einzulegen. Daher ist auch die ständige Überwachung neuer Eintragungsverfahren von zentraler Bedeutung¹⁴².

¹³⁹ Vgl VO (EU) 1001/2017 ABIL 2017/154, Art 31+32.

¹⁴⁰ Vgl VO (EU) 1001/2017 ABIL 2017/154, Art 33.

¹⁴¹ Vgl VO (EU) 1001/2017 ABIL 2017/154, Art 33.

¹⁴² Vgl *Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg*, Die Europäische Unionsmarke (23.03.2018, www.ihk-bonn.de).

Durch die Eintragung einer Marke stehen dem Markeninhaber sämtliche Rechte aus der Unionsmarke zu. Das bedeutet den Schutz der Marke in allen Ländern der Europäischen Union. Die Registrierung kann immer für 10 Jahre eingereicht werden und ist dann jeweils um 10 weitere Jahre verlängerbar. Die UMV lässt die bestehenden nationalen Markenrechte jedoch unangetastet, sie soll nicht anstelle der nationalen Markensysteme treten, sondern neben diese treten¹⁴³.

So hat die Anmeldung einer Marke in einem Ursprungsland zwangsweise Auswirkungen auf das Eintragungsverfahren am Europäischen Markenamt, sofern dieselbe Marke als Unionsmarke angemeldet werden sollte. Der Markenanmelder genießt ein Prioritätsrecht, das besagt, dass seine Unionsmarkenanmeldung auf Antrag so behandelt wird, als wäre sie am Tag der früheren Erstanmeldung im Ursprungsland passiert worden wäre. Außerdem kann ein eventuell bestehender Zeitrang einer bestehenden, älteren Marke für eine neue Unionsmarke in Anspruch genommen werden¹⁴⁴.

4.3. Das Registrierungsverfahren

4.3.1. Die Registrierung nationaler, österreichischer Marken

§17 MSchG regelt die im Markenregister einzutragenden Daten im Falle einer Markenregistrierung. Hierzu zählen gemäß MSchG beispielsweise der Anmeldetag, die Registernummer, der Markeninhaber, ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke oder der Beginn der Schutzdauer. Darüber hinaus sind Legenden im Register eintragungsfähig. Diese beschreiben wie unter der dreidimensionalen Marke bereits angeführt die Kernmerkmale einer Marke, die jedoch durch eine oberflächliche Beschreibung nicht ausreichend zur Geltung kommen würden¹⁴⁵.

Außerdem werden die Kategorien, Abschnitte und Unterabschnitte zur Markenbezeichnung formenden bzw enthaltenden Bildbestandteile des Wiener Abkommens eingetragen. Bei

¹⁴³ Vgl *Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg*, Die Europäische Unionsmarke (23.03.2018, www.ihk-bonn.de).

¹⁴⁴ Vgl *Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg*, Die Europäische Unionsmarke (23.03.2018, www.ihk-bonn.de).

¹⁴⁵ Vgl *Kucsko*, *marken.schutz* (2006), 520f.

komplexen Farbmarken können ebenso die relevanten Farbcodes als Teil ihrer grafischen Wiedergabe und Unterscheidungsfähigkeit ins Register eingetragen werden¹⁴⁶.

Das Markenregister ist frei und uneingeschränkt einsehbar ohne Angabe eines begründeten Interesses.

4.3.2. Die Registrierung von Unionsmarken

Bei der Registrierung einer angemeldeten Marke überprüft das zuständige Amt zunächst, ob die Anmeldung der Unionsmarke den Erfordernissen für die Zuerkennung eines konkreten Anmeldetages genügt, ob die Anmeldung generell den Bedingungen und Erfordernissen genügt und ob die Klassengebühren bereits fristgerecht entrichtet wurden. Sollte nicht alles davon ordentlich erfolgt sein, so gibt das Markenamt dem Markenanmelder noch eine weitere Frist von zwei Monaten zur Korrektur der angeführten Mängel. Werden die Mängel nicht behoben, so weist das Amt die Anmeldung zurück¹⁴⁷.

Anschließend erfolgt eine Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse. Hierzu zählt beispielsweise der Ausschluss einer Marke nach Art 7 UMV von allen oder einem Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken angemeldet werden sollten. Hier sei jedoch angemerkt, dass dem Markenanmelder vor einer endgültigen Rückweisung seiner Eintragung die Möglichkeit gegeben werden muss, seine Anmeldung zu ändern oder Stellungnahme abzugeben. Hierfür muss dem Markenanmelder auch mitgeteilt werden, welche Hindernisse der Anmeldung entgegenstehen¹⁴⁸.

Auf Antrag des Markenanmelders kann das Amt auch einen Recherchebericht zur Verfügung stellen, in dem alle älteren Unionsmarken ermittelt werden, die während der aktuellen Eintragung geltend gemacht werden können. Hierzu kontaktiert das europäische Markenamt zusätzlich sämtliche Zentralbehörden, die wiederum einen Recherchebericht über die ihnen bekannten älteren Marken, Anmeldungen nationaler Marken mit Wirkung auf den betreffenden Mitgliedsstaat oder aufgrund von internationaler Übereinkünfte eingetragener Marken übermitteln. Bei der Veröffentlichung der Unionsmarkenanmeldung informiert das Markenamt

¹⁴⁶ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 520f.

¹⁴⁷ Vgl VO (EU) 1001/2017 ABIL 2017/154, Art 41.

¹⁴⁸ Vgl VO (EU) 1001/2017 ABIL 2017/154, Art 42.

die Inhaber älterer Unionsmarken, welche im abgegebenen Bericht enthalten sind, über die Anmeldung der entsprechenden Unionsmarke¹⁴⁹.

Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, wird diese veröffentlicht. Sollte sie nach Veröffentlichung dennoch zurückgewiesen werden, so muss auch die Zurückweisung (sobald unanfechtbar) veröffentlicht werden. Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung der Unionsmarke können Dritte gegen die Eintragung Widerspruch erheben. Dieser ist schriftlich einzureichen und zu begründen¹⁵⁰.

Der Markenanmelder kann jederzeit seine Anmeldung zurücknehmen, einschränken oder ändern. Bei einer Änderung jedoch ist darauf zu achten, dass der wesentliche Inhalt der Marke nicht berührt oder das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht erweitert wird. Der Anmelder darf die Anmeldung grundsätzlich auch teilen. Dies erfolgt nach Art 50 UMV.

Sofern alle genannten Parameter erfüllt werden, die Anmeldung sämtlichen Vorschriften entspricht und wurde kein Widerspruch eingemeldet, so kann die Unionsmarke in das Register eingetragen werden. Diese Eintragung wird auch veröffentlicht. Eine Eintragungsurkunde hierfür wird vom Markenamt ausgestellt¹⁵¹.

4.3.3. Ausgewählte, weitere Verfahren

Die Beschlüsse der Rechtsabteilung des Patentamtes können durch Rekurs am Oberlandesgericht Wien angefochten werden. Im Folgenden werden beispielhaft einige Klageverfahren angeführt und erklärt.

4.3.3.1. Nichtigkeitsverfahren

Anträge auf Löschung einer registrierten Marke, auf Übertragung sowie auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke werden in der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes entschieden. Diese Abteilung ist zuständig für die Löschung von Marken im streitigen Weg¹⁵²:

- Löschung von gleichen oder ähnlichen Marken bei gleichen oder ähnlichen Dienstleistungen (§30 MSchG)

¹⁴⁹ Vgl VO (EU) 1001/2017 ABIL 2017/154, Art 43.

¹⁵⁰ Vgl VO (EU) 1001/2017 ABIL 2017/154, Art 44+46.

¹⁵¹ Vgl VO (EU) 1001/2017 ABIL 2017/154, Art 51.

¹⁵² Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 655.

- Löschung einer Marke durch im Ausland erworbene Rechte an einem Zeichen (§30a MSchG)
- Löschung der Marke durch qualifizierten Vorgebrauch eines nicht registrierten Zeichens (§31 MSchG)
- Löschung einer Marke durch ältere Namens- oder Firmenrechte (§32 MSchG)
- Löschung einer Marke aus einem amtlichen Grund (§33 MSchG)
- Löschung der Marke durch Nichtverwendung (§33a MSchG)
- Löschung eines Zeichens wegen seiner Entwicklung zum Freizeichen (§33b MSchG)
- Löschung einer Marke aufgrund von Irreführung (§33c MSchG)
- Löschung einer Marke wegen Bösgläubigkeit schon zum Zeitpunkt der Anmeldung (§34 MSchG)
- Löschung von Verbandsmarken (§66 MSchG)

Antragssteller in einem Verfahren an die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes kann jeder sein, der Inhaber bestimmter Rechte ist (z.B. ältere Markenrechte). Der Antrag muss schriftlich an das Patentamt übermittelt werden. Die Verhandlung selbst ist von einem Vorsitzenden zu leiten¹⁵³.

Ein Nichtigkeitsverfahren kann auch ohne einer Verhandlung beendet werden, sofern der belangte Markeninhaber innerhalb der gesetzten Frist keine Gegenschrift einbringt. In diesem Fall gibt die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag statt und die Löschung bzw Unwirksamkeitserklärung der Marke wird festgestellt. Sollte die Marke während des Verfahrens erlöschen, so ist das Verfahren mit Beschluss einzustellen, außer der Antragssteller kann durch ein rechtliches Interesse auf der Durchführung beharren. Die Entscheidung eines Nichtigkeitsverfahrens ist in einem schriftlichen Protokoll der Sitzung ersichtlich. Die Entscheidung per se hat mündlich oder schriftlich zu erfolgen¹⁵⁴.

¹⁵³ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 675f.

¹⁵⁴ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 676.

Ein bereits rechtskräftiges Verfahren kann auf Antrag einer der Parteien wieder ausgenommen werden, sofern¹⁵⁵:

- die Urkunde mit der Entscheidung fälschlich angefertigt oder verfälscht wurde,
- die Entscheidung auf einer falschen Aussage basiert,
- die Entscheidung durch eine Betrugshandlung erwirkt wurde,
- sich ein bei der Entscheidung mitwirkendes Mitglied in einer Verletzung der Amtspflichten schuldig gemacht hat, oder
- eine strafrechtliche Erkenntnis, die der Entscheidung zu Grunde liegt, aufgehoben wurde.

4.3.3.2. Berufungsverfahren

Das Berufungsverfahren wird in den §§139-140 PatG geregelt und durch den Obersten Patent- und Markensenat, im Folgenden OPM, abgewickelt. Die Bestimmungen aus dem PatG betreffend des Berufungsverfahrens sind sehr eng an die Bestimmungen aus der Zivilprozessordnung, im Folgenden ZPO, angelehnt und gleichen sich teilweise sogar in ihrer Wortwahl¹⁵⁶.

Berufung kann grundsätzlich von den Parteien einer Streitsache erhoben werden, die sich aus der Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung beschwert erachtet. Eine Beschwerde ist daher auch nur dann zu bejahen, wenn der Rechtsmittelwerber formell nicht alles erhalten hatte, was er begehrt hatte. Die Berufung hat dann nach §138 PatG aufschiebende Wirkung und hindert damit den Eintritt der Rechtskraft sowie den Vollzug¹⁵⁷. Sie ist binnen zwei Monaten nach Veröffentlichung der Entscheidung beim Patentamt einzubringen. Bei einer von der Nichtigkeitsabteilung verhängten Ordnungs- oder Mutwillensstrafe hingegen beläuft sich die Frist auf nur zwei Wochen. Die wird in §84 PatG geregelt¹⁵⁸.

Eine Berufung ist schriftlich und in zweifacher Ausfertigung einzubringen. Weitere Formvorschriften gibt es nicht, jedoch ist es zentral, dass aus dem Schriftsatz eindeutig erkennbar ist, durch welche Entscheidung sich die einschreitende Parte beschwert fühlt. Ein Berufungsverfahren ist prinzipiell zweiseitig, außer wenn bereits im Verfahren erster Instanz

¹⁵⁵ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 678f.

¹⁵⁶ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 681.

¹⁵⁷ Vgl Patentgesetz 1970/259, §138.

¹⁵⁸ Vgl Patentgesetz 1970/259, §84.

nur eine Seite involviert war (beispielsweise wenn die Nichtigkeitsabteilung das Verfahren zurückgewiesen hat). In diesem Fall ist auch im Berufungsverfahren die Gegenpartei nicht hinzuzuziehen¹⁵⁹.

Gründe für eine Berufung werden im Gesetz nicht angeführt. Jedenfalls geltend gemacht werden kann eine durch die Nichtigkeitsabteilung erfolgte Verletzung von Verfahrensvorschriften¹⁶⁰.

Der Oberste Patent- und Markensenat, der Berufungsverfahren führt, ist eine kollegiale Verwaltungsbehörde, die allerdings mit richterlichem Einschlag verfährt. Daher kann eine Beschwerde gegen den OPM nicht beim Verwaltungsgerichtshof eingereicht werden. Es kann allerdings der Verfassungsgerichtshof mit einer Beschwerde angerufen werden. Dieser hat allerdings nicht über die Richtigkeit des dem Bescheid zugrunde gelegten Sachverhalts oder der Gesetzesauslegung zu entscheiden. Es kann gemäß §127 PatG auf Wiederaufnahme des Verfahrens geklagt werden. Ob auch eine Nichtigkeitsklage möglich ist, musste der OPM bis dato noch nicht entscheiden¹⁶¹.

4.3.3.3. Beschwerdeverfahren

Beschlüsse der Rechtsabteilung des Patentamtes können mittels Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde ist über §42 MSchG und §§71-73 PatG zu verstehen und zu lesen und ist das zentrale Rechtsmittel gegen Beschlüsse erster Instanz. Eine Beschwerde ist binnen zwei Monaten ab Beschlusszustellung einzubringen, wobei die Postzustellung (vorzugsweise eingeschrieben) innerhalb der Frist bereits als rechtzeitige Zustellung zu erachten ist. Vor Inkrafttreten der Patentrechts-Novelle 2004 war es noch möglich, eine Nachreichung der Begründung zur Beschwerde zu unternehmen, dies fiel jedoch durch die Novelle weg¹⁶².

Eine Beschwerde unterliegt einer Gebühr über 220€ und einer Erhöhung um 150€, falls ein Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung eingebracht wird. Diese Gebühren sind bei Verhandlungserfolg zurückzuerstatten¹⁶³.

¹⁵⁹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 684f.

¹⁶⁰ Vgl Patentgesetz 1970/259, §140 Abs 3; §142 Z 7.

¹⁶¹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 689f.

¹⁶² Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 651.

¹⁶³ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 652.

Jede Beschwerde muss mit einer Begründung abgegeben werden, die beschreibt, inwiefern der angefochtene Beschluss fehlerhaft ist, was sich auf formelle und inhaltliche Mängel beziehen kann. Außerdem muss angegeben werden, ob der Beschluss zur Gänze oder nur zum Teil abgeändert oder aufgehoben werden soll. Wenn die Begründung fehlt, hat das Patentamt einen Verbesserungsauftrag zu erteilen und hierbei auch eine Frist anzugeben, binnen derer der Beschwerdeführer die fehlenden Dokumente nachliefern muss¹⁶⁴.

Die Anforderungen an die Begründung des Beschwerdeantrags sind nicht sehr hoch, um dem Markenanmelder ein entsprechendes Mindestmaß an Rechtsschutz bieten zu können. Für ein Beschwerdeverfahren besteht grundsätzlich kein Zwang, einen Anwalt hinzuzuziehen. Das Verfahren ist nicht öffentlich¹⁶⁵.

Nach dem MSchG besteht im Zuge des Beschwerdeverfahrens eine Beschwerdevorabentscheidung. Das bedeutet, dass die erste Instanz innerhalb von zwei Monaten den angefochtenen Beschluss aufzuheben oder abzuändern. Innerhalb dieser Zeit ist die erste Instanz alleine zuständig, nach Vorlage der Beschwerde dann die Beschwerdeabteilung. Die Beschwerdevorabentscheidung ist eigenständig und ersetzt den angefochtenen Beschluss. Neue Tatsachen oder Beweise können weder im Beschwerde- noch im Beschwerdevorentscheidungsverfahren eingebracht werden und insbesondere ist es nicht zulässig, erstmalig Verkehrsgeltungsunterlagen vorzulegen¹⁶⁶.

4.3.3.4. Löschungsverfahren (Verzicht, Verfall und Nichtigkeit)

§§29-34 MSchG regeln die Löschung, deren Gründe und das entsprechende Verfahren dazu. Außerdem sieht Art 15 Abs 5 TRIPS-Abk. eine angemessene Gelegenheit für Löschanträge vor. Mitgliedsstaaten können darüber hinaus die Möglichkeit vorsehen, Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke vorzulegen.

Durch die Löschung einer Marke gehen sämtliche Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers verloren, weshalb im Markenregister ein „Löschungsvermerk“ angebracht werden muss. Dies ist für Personen, die im Register Einsicht nehmen, ein klarer Hinweis darauf, dass die Marke keinen Schutz mehr genießt¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 650.

¹⁶⁵ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 650.

¹⁶⁶ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 653.

¹⁶⁷ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 575.

Gelöscht können grundsätzlich nur eingetragene Marken werden, wobei der Löschantrag auch auf bestimmt bezeichnete Marken gerichtet sein muss. Im Folgenden werden unterschiedliche Lösungsgründe näher angeführt.

4.3.3.4.1. Löschung einer Marke durch Verzicht des Markeninhabers

Der Verzicht des Markenrechts durch den Markeninhaber ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung und kann jederzeit passieren. Wenn der Verzicht über eine mündliche Verhandlung im Rahmen eines Löschantrages abgegeben, so wird er am Tag der Verzichtserklärung wirksam¹⁶⁸.

Bei internationalen Marken wird ein Verzicht so gehandhabt, dass ein Inhaber jederzeit auf den Schutz seiner Marke in einem oder mehreren Vertragsländern verzichten kann. Dies erfolgt nach Art 8 MMA. Der Verzicht wird durch die Ursprungsbehörde beim EUIPO eingereicht¹⁶⁹.

Es ist möglich, auf einen Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer Marke zu verzichten, oder eine Gesamtlösung vorzusehen¹⁷⁰. Eine Teillösung bezieht sich jedoch immer nur auf das genannte Verzeichnis und nie auf einzelne Markenbestandteile. Marken können nur als Ganzes angefochten werden¹⁷¹. Ein Teilverzicht bei internationalen Marken kann laut Art 9 MMA allerdings nicht über das Patentamt, sondern muss direkt über die Ursprungsbehörde gehen. Daher kann ein Teilverzicht einer internationalen Marke nicht über eine mündliche Verhandlung bei der Nichtigkeitsabteilung zur Kenntnis genommen werden¹⁷².

4.3.3.4.2. Löschung einer Marke durch die fehlende Erneuerung der Registrierung

Wie in Kapitel 2.3.5. beschrieben, endet die Nutzungsdauer einer Marke regulär zehn Jahre nach dem Ende des Monats, in dem die Marke registriert wurde. Die Registrierung kann jedoch immer wieder rechtzeitig um weitere zehn Jahre verlängert werden. Wird die Verlängerung nicht oder nicht rechtzeitig getätigt, so wird die Marke zum Ende ihrer Schutzdauer aus dem Register gelöscht.¹⁷³

¹⁶⁸ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 576.

¹⁶⁹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 576.

¹⁷⁰ VwGH 20.10.1976, ZI 247/76

¹⁷¹ VwGH 22.12.1904, Z 11.248

¹⁷² Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 576.

¹⁷³ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 577.

4.3.3.4.3. Löschung einer Marke nach Anfechtung

Im MSchG sind neben den bereits angeführten Lösungsgründen noch weitere Lösungsstatbestände angeführt¹⁷⁴:

- Konflikt mit einer älteren Marke (§30 MSchG)
- Agentenmarke (§30a MSchG)
- Konflikt mit einem älteren, noch nicht registrierten Zeichen (§31 MSchG)
- Nichtgebrauch der Marke (§33 MSchG)
- Von Amts wegen wahrzunehmende Gründe (§33 MSchG)
- Konflikt mit einem älteren Handelsnamen (§32 MSchG)
- Entwicklung zu einem Freizeichen (§33b MSchG)
- Irreführbarkeit der Marke (§33c MSchG)
- Bösgläubigkeit (§34 MSchG)
- Zusätzliche Gründe für Verbandsmarken (§66 MSchG)

Im Folgenden wird eine Auswahl der genannten Lösungsstatbestände noch näher beschrieben. Eine detaillierte Abhandlung aller Tatbestände würde den Rahmen der vorliegenden Master Thesis überschreiten.

4.3.3.4.4. Löschung einer Marke durch einen Konflikt mit einer älteren Marke

Prioritätsältere Rechte spielen in Österreich bei der Eintragung einer Marke noch keine Rolle. Eine Kollision des angemeldeten Zeichens mit älteren Rechten wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht geprüft und wirkt sich auch nicht auf die ordnungsgemäße Markenmeldung des jüngeren Zeichens aus. Erst nach dem Eintragungsverfahren kann der Markeninhaber des älteren Zeichens ein Lösungsverfahren zur Überprüfung bzw. Löschung der jüngeren Marke einleiten. §30 MSchG räumt dem Inhaber einer Marke die Löschung von Marken, die sein Ausschließungsrecht verletzen würde, ein. Daher hat die Löschung eingetragener Marken auf Antrag der prioritätsälteren Marken große praktische Relevanz¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Vgl. *Kucsko*, *marken.schutz* (2006), 577.

¹⁷⁵ Vgl. *Kucsko*, *marken.schutz* (2006), 579.

Der Schutz der bereits registrierten, älteren Marke ist nur abhängig von ihrem Registrierstand und nicht von der tatsächlichen Verwendung im geschäftlichen Verkehr¹⁷⁶. Auch beim Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist es relevant, wofür die Marke eingetragen wurde, nicht wofür sie tatsächlich verwendet wird¹⁷⁷.

4.3.3.4.5. Löschung einer Marke wegen eines Konflikts mit einem älteren, nicht registrierten Zeichen

§31 MSchG schützt auch noch nicht registrierte Kennzeichen gegenüber jüngerer, bereits registrierter Marken, sofern das Kennzeichen durch Benutzung Verkehrsgeltung erlangen konnte. Der Inhaber eines solchen Kennzeichens kann daher die Löschung einer Marke aus demselben oder ähnlichem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beantragen, wenn seine Marke nicht angemeldet wurde. Dies funktioniert, wenn dem nichts registrierten Zeichen die ältere Priorität zukommt¹⁷⁸. Dieses Vorgehen wird auch in der MarkenRL Art 4 Abs 4 lit b geregelt, wonach die Mitgliedsstaaten diese Regelung selbst wählen können.

Hierbei sind diejenigen antragslegitimiert, die vor Anmeldung der Marke, deren Löschung begehrt werden soll, ein ähnliches oder gleiches Zeichen qualifiziert geführt haben. Dabei kann sich der Antragssteller auf den qualifizierten Vorgebrauch eines Zeichens durch frühere Inhaber eines Unternehmens berufen¹⁷⁹.

Als zum Löschantrag berechtigende Zeichen gelten diejenigen, die grundsätzlich registrierbar wären. Der Antragssteller muss diese(s) Zeichen als Bezeichnung für Waren oder Dienstleistungen aktiv in Verwendung haben. Bei lediglich einer Unternehmensbezeichnung kann §31 MSchG nicht zur Anwendung kommen. Hierbei ist jedoch nicht erforderlich, ob die Verwendung des Zeichens gewinnbringend verläuft oder nicht. Relevant jedoch ist, dass der Antragssteller das entsprechende Zeichen aktiv in Verwendung hat und Verkehrsgeltung erlangt worden ist, da ein zeichenrechtlicher Besitzstand geschützt werden soll¹⁸⁰.

Verkehrsgeltung bedeutet, dass die Marke des Antragsstellers innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Zeichen seiner Waren oder Dienstleistung wahrgenommen wurden. Nach

¹⁷⁶ OPM 23.06.2004, Om 1/04-2

¹⁷⁷ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 580.

¹⁷⁸ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 592.

¹⁷⁹ OGH 17.12.2002, 4 Ob 221/02g

¹⁸⁰ OPM 11.07.2001, Om 4/01

gängiger Rechtsprechung genügt es, wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Zielgruppe einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen in einem Kennzeichen sehen kann¹⁸¹. Die Intensität und Ausgestaltung der Verkehrsgeltung liest sich in den Entscheidungen unterschiedlich.

Eine geteilte Verkehrsgeltung –wenn zwei Unternehmen gleiche Waren oder Dienstleistungen mit dem gleichen Kennzeichen vertreiben und damit ähnlich bekannt sind- ist ebenso möglich. In diesem Fall lässt sich häufig nicht sicher feststellen, welches Zeichen in den Köpfen der Konsumenten verankert ist¹⁸².

Der Nachweis der Verkehrsgeltung ist immer vom Antragssteller zu erbringen. Wenn die nun registrierte Marke jedoch ebenso lange bereits unregistriert geführt wurde wie das Kennzeichen des Antragsstellers, so ist der Löschungsantrag abzuweisen. Eine frühere, unregistrierte Marke ist allerdings jedenfalls stärker, als eine jünger anzumeldende Marke¹⁸³.

Wenn der Antragssteller die Benutzung der eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren jedoch duldet, dann spricht man von einer Verwirkung (siehe Kapitel 2.4.1.) und der Löschungsantrag ist abzuweisen.

4.3.3.4.6. Löschung einer Marke wegen älterer Namensrechte

Der Tatbestand des älteren Namens schützt Namensrechte von Unternehmen gegen jüngere, registrierte Marken. Der Inhaber eines Namensrechts hat das Recht, die Löschung einer Marke zu beantragen, wenn sein Namensrecht bereits länger besteht, als seit dem Zeitpunkt der Markenmeldung. Ausländische Handelsnamen genießen denselben Schutz gegenüber Inlandsmarken¹⁸⁴. Antragssteller dürfen nur Unternehmer mit einem aktiven Unternehmen sein. Dabei reicht die bloße Eintragung ins Firmenbuch nicht. Wenn es eine Unterbrechung der aktiven Tätigkeit eines Unternehmens geben sollte, oder das Unternehmenskennzeichen nicht mehr mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht wird, so liegt nach dem MSchG §32 kein Unternehmen mehr vor¹⁸⁵.

¹⁸¹ OGH 01.09.1992, 4 Ob 61/92; OGH 16.06.1992, 4 Ob 26/92

¹⁸² Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 595.

¹⁸³ OGH 03.11.1981, 4 Ob 388/81

¹⁸⁴ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 597.

¹⁸⁵ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 598.

Nach §32 MSchG sind Namen, Firmen, Unternehmensbezeichnungen, Firmenschlagwörter und Etablissementbezeichnungen geschützt. Das Unternehmen des Antragsstellers muss unterscheidungskräftig und als Marke registrierbar sein, um die Löschungsklage wirksam umzusetzen. Wenn es nicht unterscheidbar ist, so kann das Unternehmen erst bei Verkehrsgeltung geschützt sein¹⁸⁶.

Das Kriterium der Verwechslungsgefahr schränkt den Löschungsgrund nach §32 MSchG zusätzlich ein. Dabei sind insbesondere der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und den damit verbundene Waren und Dienstleistungen sowie die Kennzeichnungskraft der Marke. Es genügt jedoch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne¹⁸⁷.

Anders als bei den Tatbeständen der §30 und 31 MSchG spielt allerdings die Gleichheit von Waren und Dienstleistungen in §32 keine so bedeutende Rolle, wird jedoch bei der Prüfung nach Verwechslungsgefahr mitberücksichtigt. Wenn Waren durchwegs verschieden sind, wird die Verwechslungsgefahr verneint, da ein Zusammentreffen von verschiedenen Waren oder Dienstleistungen am selben Absatzmarkt nicht besorgniserregend ist. Wenn es sich um Waren benachbarter Branchen handelt, wird der Löschungstatbestand schon eher verwirklicht sein¹⁸⁸.

Der Antragssteller der Löschung muss sein prioritätsälteres Markenrecht nachweisen können. Dabei ist der Zeitpunkt des Entstehens einer Firma maßgeblich. Wenn ein Kennzeicheneigentümer einem anderen den Gebrauch seiner Rechte gestattet, so hat dies nur schuldrechtliche Wirkungen. Der Begünstigte erwirbt dabei ein prioritätsjüngeres Recht an der Marke/der Firma. Auch hier gilt das Prinzip der Verwirkung¹⁸⁹.

International werden Handelsnamen laut der Pariser Verbandsübereinkunft, im Folgenden PVÜ, in allen Verbandsländern geschützt, egal ob sie Teil einer Fabriks- oder Handelsmarke sind oder nicht. Dabei genießen alle Länder des Verbandes den Schutz des gewerblichen Eigentums, wie ihn auch eigene Staatsangehörige in Anspruch nehmen könnten¹⁹⁰. Der kennzeichenmäßige Gebrauch eines unterscheidungsfähigen Kennzeichens, der auf eine dauernde wirtschaftliche Betätigung im Inland schließen lässt, muss nachweisbar sein. Diese Vorgehensweise unterstützt auch das Diskriminierungsverbot nach der PVÜ. Das ausländische

¹⁸⁶ OPM 08.10.1980, Om 13/79

¹⁸⁷ OPM 09.04.2003, Om 1/03

¹⁸⁸ OPM 09.04.2003, Om 1/03

¹⁸⁹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 601.

¹⁹⁰ Vgl Pariser Verbandsübereinkunft 399/1973, Art 2 Abs 1.

Kennzeichen muss jedoch auch im Inland in Gebrauch sein, da sonst eine Diskriminierung der inländischen Marken passieren würde¹⁹¹.

In der europäischen MarkenRL ist es vorgesehen, dass Mitgliedsstaaten selbst darüber entscheiden, eingetragene Marken für ungültig zu erklären, wenn die Benutzung basierend auf einem Namensrecht untersagt werden kann. Auch die Verwirkung dieses Rechts nach fünf Jahren kann vorgesehen werden¹⁹².

4.3.3.4.7. Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauch

§33a MSchG regelt die Möglichkeit, eine Marke durch Nichtbenutzung über fünf Jahre hinweg, durch einen Löschungsantrag anzugreifen. Dieser Antrag kann durch jedermann erfolgen. Wenn es jedoch entsprechende Gründe für die Nichtbenutzung geben sollte, dann schwächt dieser Umstand die Verpflichtung zur Benutzung einer Marke ab¹⁹³. Der Fünfjahreszeitraum bezieht sich auf die letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragsstellung. Diese Frist beginnt durch eine etwaige Übertragung der Marke nicht neu¹⁹⁴.

Für eine ordentliche Beurteilung über den Gebrauch der Marke werden daher nur Umstände berücksichtigt, die innerhalb dieses Zeitraumes liegen, wobei unter Umständen auch Situationen mitbedacht werden könnten, die erst nach dem Tag der Antragsstellung geschehen sind. Der Markeninhaber kann sich jedoch nicht auf eine eventuell gültige Benutzung stützen, die erst nach dem Löschungsantrag aufgenommen worden ist, sofern der Löschungsantrag innerhalb von drei Monaten nach dem Hinweis auf Nichtbenutzung der Marke übermittelt wurde¹⁹⁵. In Österreich ist der Beginn der Fünfjahresfrist sehr klar geregelt. Anders ist das bei Marken, die in Österreich Schutz genießen, wie etwa die IR-Marke, die nach dem MMA und MMP behandelt wird¹⁹⁶.

Der Gebrauchszwang wurde im Zuge der MSchG-Novelle 1977 mit dem Vorteil größerer Flexibilität und der Rücksichtnahme auf wirtschaftliche Verhältnisse erstmals eingeführt. Das Gebrauchsprinzip hat den Nachteil, dass die Feststellung der Rechtsverhältnisse an einem Zeichen schwieriger wird, weshalb Österreich nach wie vor das alte Registerprinzip fährt,

¹⁹¹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 599.

¹⁹² Vgl Markenrichtlinie 2436/2015 ABI L 2015/336, Art 4 Abs 4 lit c.

¹⁹³ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §33a.

¹⁹⁴ Vgl Madrider Markenabkommen 45/1970, Art 3 Abs 4.

¹⁹⁵ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 617.

¹⁹⁶ Vgl Madrider Markenabkommen 45/1970, Art 3 Abs 4.

jedoch in einer abgeschwächten Version¹⁹⁷. Der ursprüngliche Zweck des Benutzungszwangs lag in einer Säuberung des Markenregisters und demnach auch eine Reduzierung der das Register belastenden, die Suche neuer Marken erschwerende, Fülle unbenutzter Marken¹⁹⁸.

Rechtsgrundlagen des Gebrauchszwangs sind die Vorgaben der PVÜ, des TRIPS-Abkommens und weiterführend auch des Unionsrechts. Das TRIPS-Abkommen und die PVÜ legen beispielsweise nicht fest, dass ein Vertragsstaat den Gebrauchszwang führen muss, regeln jedoch die Rahmenbedingungen, sofern die Staaten einen solchen vorsehen. Die MarkenRL allerdings verpflichtet in Art 10-12 zur Umsetzung eines Gebrauchszwangs in den Mitgliedsstaaten¹⁹⁹.

Um Richtlinienkonformität zu gewährleisten, musste das Österreichische MSchG durch die Novelle 1999 noch adaptiert werden. Hierzu wurde festgehalten, dass nur die Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wird. Gleichsam wirkt die Benutzung eines nur in unkritischen Bestandteilen abweichenden Zeichens als rechtserhaltend angesehen, sofern sich die Unterscheidungskraft der Marke dadurch nicht verändert²⁰⁰.

Wann also gilt eine Marke als benutzt? Nach Rechtsprechung des EuGH wird als rechtserhaltende Benutzung nur jene Benutzung der Marke angesehen, welche die Hauptfunktion der Marke in Gebrauch nimmt. D.h. also die Benutzung, bei der dem Endverbraucher die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung durch möglichst geringe Verwechslungsgefahr garantiert wird²⁰¹.

Laut der UMV setzt die kennzeichenmäßige Benutzung eine wirkliche Benutzung einer Marke zur Unterscheidung und Identifikation von Waren oder Dienstleistungen voraus²⁰². Das MSchG verweist in §33a auf §10a MSchG, wo die Arten der Benutzung einer Marke aufgezählt sind. Demnach ist es beispielsweise nicht erforderlich, dass die Marke auf jeder einzelnen Ware angebracht ist²⁰³.

Die Judikatur des EuGH steht grundsätzlich mit der Österreichischen Rechtsprechung in Einklang. Demzufolge wird kennzeichenmäßige Benutzung einer Marke auf Dokumenten wie

¹⁹⁷ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 607.

¹⁹⁸ OPM 27.09.1989, Om 5/89

¹⁹⁹ Vgl Markenrichtlinie 2436/2015 ABI L 2015/336, Art 10-12.

²⁰⁰ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 608.

²⁰¹ EuGH 11.03.2003, Rs C-40/01

²⁰² EuG 12.12.2002, Rs T-39/01, Rz 36

²⁰³ Vgl Markenschutzgesetz 1970/260, §10a.

Briefpapier, Rechnungen, Briefkuverts, Geschäftsschildern oder Werbeinseraten als rechtserhaltend angesehen. Werbemaßnahmen im Allgemeinen lassen auf eine rechtserhaltende Nutzung rückschließen. Eine Nutzung der Marke nur innerhalb eines Konzerns entspricht allerdings nicht den Kriterien einer rechtserhaltenden Nutzung. Der Zweck der Markennutzung muss also stets einen Zusammenhang mit der Außenwelt des Unternehmens haben und wirkt in der Regel zusammen mit dem Vertrieb oder der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen. Die reine Vorbereitung zum Verkauf (z.B. Etikettierung von Waren) kann noch nicht rechtserhaltend wirken. Wenn mehrere Marken an einer Ware angebracht werden, so kann grundsätzlich von einer Mehrfachkennzeichnung ausgegangen werden. Solche Fälle sind immer im Einzelfall zu entscheiden, eine generelle Klausel ist hier sehr schwierig anzubringen, da unterschiedliche Faktoren in die Entscheidung einspielen²⁰⁴.

Bei einer Dienstleistung ist in der Regel kein körperlicher Zusammenhang zwischen der Marke und der erbrachten Leistung feststellbar. Hier steht insbesondere die gedankliche Verbindung im Vordergrund, wonach eine bestimmte Leistung dem Kunden gegenüber unter der entsprechenden Marke erbracht wird²⁰⁵.

Ein für die Rechtserhaltung der Marke wesentliches Kriterium ist die Ernsthaftigkeit deren Benutzung, an die allerdings keine bedeutsam hohen Anforderungen gestellt werden. Hier geht es vielmehr um die Unterscheidung zum sogenannten „Scheingebrauch“ von Marken ausschließlich der Rechtserhaltung wegen²⁰⁶.

Der EuGH meint hierzu in seiner Rechtsprechung, dass sämtliche Umstände bei der Beurteilung über die Ernsthaftigkeit der Benutzung zu überprüfen sind, die eine geschäftliche Verwertung einer Marke belegen können. Hierbei kommt es besonders auf im entsprechenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehene Umstände, um Marktanteile zu behalten oder auszubauen²⁰⁷.

Die ernsthafte Benutzung einer Marke muss daher nicht immer auch umfangreich sein. Die Entscheidung über die Ernsthaftigkeit ist immer nach Einzelfall zu beurteilen, wobei die Potenz des Markeninhabers, die Branchenspezifitäten, die Marktsituation und die Ware bzw Dienstleistung berücksichtigt werden²⁰⁸.

²⁰⁴ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 609f.

²⁰⁵ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 611.

²⁰⁶ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 612.

²⁰⁷ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 612.

²⁰⁸ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 612.

In Österreich ist auch zu berücksichtigen, ob der Inhaber der Marke ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung der Marke haben könnte. Nicht pauschal aussagekräftig sind dadurch blanke Umsatz- oder Absatzzahlen, da die immer in Verhältnis zu den genannten Faktoren zu beurteilen sind²⁰⁹.

Wenn die Benutzung einer Unionsmarke nicht ausreichend ernsthaft ist und die Marke dadurch verfallen würde, so kann diese in eine nationale Marke umgewandelt werden, sofern die Benutzung im Sinne des entsprechenden Mitgliedsstaates ausreichend ist. Die Benutzung einer Unionsmarke ist allerdings auch dann rechtserhaltend, wenn in einem einzigen Land der Europäischen Union ernsthafte Benutzung nachweisbar ist. Die Regelung der UMGV ist daher nur so auszulegen, dass ein entsprechend eingeschränktes Nutzungsgebiet für eine nationale Markenmeldung reichen könnte, für eine Unionsmarke allerdings nicht den notwendigen quantitativen Umfang erreicht²¹⁰.

Wie bereits angemerkt, gibt es rechtfertigende Gründe zur Nichtbenutzung einer Marke. Diese sind jedoch ob ihrer Anzahl nicht im MSchG abzulesen. Die Beurteilung dieser Fälle obliegt daher der Rechtsprechung, die einerseits allfällige tatsächliche oder rechtliche Unmöglichkeiten des Gebrauchs und andererseits die Absichten des Gesetzgebers berücksichtigt. Dazu zählt u.a. die Absicht durch Einführung des §33a MSchG, das Markenregister von unbenutzten Marken zu befreien, an denen kein Interesse mehr besteht und die ein rechtliches Risiko für jene darstellen, die eine ähnliches oder gleiches Zeichen schützen lassen wollen²¹¹.

Rechtfertigungsgründe zur Nichtbenutzung sollten nur über einen kurzen Zeitraum gelten. Dazu zählen beispielsweise Naturkatastrophen, die Zerstörung von Betriebsstätten, Streiks und technisch-wirtschaftliche Gründe, z.B. ein Ernteausfall oder eine durch hohe Herstellungskosten verursachte, nur sehr geringe Testmenge eines Produktes. Auch rechtfertigbar ist eine Nichtbenutzung dann, wenn beispielsweise ein Markeninhaber keine wirtschaftlich vernünftige Möglichkeit hat, seine eigene Markenstrategie zu verfolgen, sondern von einem Vertragspartner abhängt. Nicht berechtigt ist eine Nichtbenutzung einer Marke bei finanziellen Schwierigkeiten, Mängel im Vertriebsnetz oder Organisationsproblemen²¹².

²⁰⁹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 612.

²¹⁰ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 614.

²¹¹ Vgl *Kucsko*, marken.schutz (2006), 623.

²¹² OPM 31.05.1995, Om 2/95

Die Beweislast für die Benutzung einer Marke liegt laut §33a beim Markeninhaber.

4.3.3.5. Neuerliche Anmeldung nach einer Löschung

Die Gründe, die die Löschung einer registrierten Marke ausgelöst haben, stehen einer neuerlichen Eintragung der Marke nur dann nicht entgegen, wenn sie entweder nicht mehr vorliegen oder für den konkreten Anmelder nicht mehr gegeben sind. Neuanmeldungen einer zuvor gelöschten Marke sind daher sowohl für den vorigen Inhaber als auch für Dritte möglich. Häufiger Grund für eine Neuanmeldung ist die vorige Löschung durch Nichtgebrauch²¹³.

²¹³ Vgl *Fezer*, Markenrecht (1997), 1526.

5. Schlussfolgerungen der Arbeit & Conclusio

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die europäische Rechtslage aus dem Bereich des Markenschutzes zu beleuchten, wobei der besondere Fokus auf der 2016 in Kraft getretenen Markenschutz-Novelle liegen sollte. Die Arbeit sollte zusätzlich auf den Schutzzinhalt von Marken sowie dessen Schranken und Grenzen eingehen, wobei unter anderem auch das Madrider Markenabkommen zur Hilfe gezogen wurde. Außerdem sollten die zentralen Verfahren des Markenrechts beleuchtet werden. Hier steht das Eintragungsverfahren im Vordergrund, es wurde jedoch auch auf andere Verfahrensarten eingegangen. In diesem Zusammenhang konnte auch ein Blick auf die unterschiedlichen Markenarten geworfen werden.

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurden drei zentrale, den Themenstellungen angelehnte und darauf aufbauende Forschungsfragestellungen erarbeitet:

1. Welche sind die zentralen Veränderungen im europäischen Markenrecht im Zuge der Markenschutz-Reform aus 2016?
2. Wie können Marken auf Unionsebene geschützt werden und wo liegen hierbei die Schranken des Schutzzinhalts?
3. Welche sind die zentralen Verfahren im Rahmen des Europäischen Markenschutzrechts?

Diese Fragestellungen konnten durch eine profunde Literaturrecherche und Erarbeitung gängiger Rechtsachen beantwortet werden. Die Kernergebnisse der Recherchearbeit werden im Folgenden kurz angerissen.

Die verfasste Arbeit zeigt, dass Markenschutz in der Europäischen Union, abgebildet vornehmlich in der MarkenRL und in der UMV, ein starkes Thema wurde. Die vor der Europäisierung dieses Themas gängige Rechtspraxis in Österreich und anderen europäischen Staaten ist daher nur noch insoweit geltend zu machen, wie sie sich mit den Auslegungen des EuGH vereinbaren lässt. Diese Präzisierung durch den EuGH ist die Voraussetzung für die gesetzeskonforme Umsetzung der europäischen Regelungen für die Mitgliedsstaaten und stellt sich auch nach wie vor als wesentliche Grundlage hierfür dar. Gleichzeitig brauchen die Mitgliedsstaaten klare Regelungsvorgaben, an denen sie sich orientieren können, wobei dem EuGH hier eine zentrale Rolle zukommt.

Es gilt nach herrschender Rechtsmeinung die Auffassung, dass die UMV als weitestgehend gelungen angesehen werden kann, wenn es um ein vereinheitlichtes Markenrechtssystem in der Europäischen Union sowie eine Modernisierung der bestehenden Regelungen geht. In einigen Punkten wird weiterhin Optimierungsbedarf bestehen, beispielsweise in den derzeit noch mangelnden Sanktionen bei Markenrechtsverletzungen.

Hierzu bedeutend bleibt aus momentaner Sicht ausschließlich Art 102 UMV, der die Schadensersatz-, Auskunfts- und Vernichtungsansprüche auf nationales Recht der Mitgliedsstaaten verweist. Kein Schutz ist nach UMV für Verletzungshandlungen im Zusammenhang mit notorisch bekannten Marken entwickelt. Außerdem ist der Schutz bei der Benutzung von Unternehmensbezeichnungen, die als Marke geführt werden, nur sehr rudimentär abgedeckt.

Im Zuge der Markenschutz-Reform 2016 wurde an unterschiedlichen Schrauben des Markenrechts gedreht. Die grundlegenden Top10 Änderungen sind folgende:

1. **Begriffsänderung:** Die Gemeinschaftsmarke wird zur Unionsmarke umgetauft.
2. **Umbenennung der zuständigen Behörde:** Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt wird zum Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO).
3. **Erweiterung des Markenbegriffs:** Eine Marke muss nun nicht mehr zwingend auch grafisch darstellbar sein, um schutzfähig zu werden. Dies erhöht die Flexibilität und die Möglichkeiten der Ausgestaltungen.
4. **Neue Markenform:** Es gibt seit der Reform neuerdings auch eine Unionsgewährleistungsmarke.
5. **Materiell-rechtliche Veränderung der Rechtslage:** Die absoluten Schutzhindernisse wurden erweitert, wodurch der Markenschutz gestärkt werden konnte.
6. **Frist der Markenbenutzung:** Für den Start der 5-Jahres-Frist für die Nichtbenutzung zählt nun nicht mehr der Tag der Eintragung, sondern der Anmeldetag.
7. **Verbot der Benutzung einer geschützten Marke als Handelsname.**
8. **Veränderungen in der Gebührenstruktur** wurden umgesetzt.
9. **Verfahrensrechtliche Veränderung:** Die Abmeldung einer Gemeinschaftsmarke erfolgt seit der Reform ausschließlich über das EUIPO.
10. **Formale Veränderung zum Schutzbereich von Marken:** Waren und Dienstleistungen können nur noch dann einer der Nizzaer Klassifikationen zugeordnet werden, wenn die Marke diesen Begriffen eindeutig zuordenbar ist.

Die Arbeit geht in Kapitel 2 insbesondere auch auf den Schutzzinhalt von Marken und dessen Schranken ein und nennt hierbei speziell die Verwirkung, die Erschöpfung, die Verjährung sowie den Ausschluss von Ansprüchen aus anderen Gründen. Besonders die Verwirkung wird an zahlreichen Stellen dieser Arbeit, aber auch in der täglichen Umsetzung dieser Rechtsthematik ihre Bedeutung finden.

Besonders intensiv wurden unterschiedliche Verfahren in Markenrechtsangelegenheiten behandelt, wobei im Einzelnen auf Verfahren vor dem Europäischen Patentgericht sowie Rechtsmittel vor dem EuGH eingegangen wurde.

Zu den Verfahren konnte spezielles Augenmerk auf das Anmelde- und das Registrierungsverfahren gelegt, sowie auch das Nichtigkeits-, das Berufungs-, das Beschwerde- und das Lösungsverfahren beschrieben werden. Im Zusammenhang dieses Kapitels wurden –speziell bei den Anmeldedaten– auch die unterschiedlichen Markenformen genannt. Beispielhaft können für Farbmarken an dieser Stelle das Gelb von *Post-it*, das Rosa von *Manner* oder das Pink von *T-Mobile* angeführt werden.

Zentrale Frage bei Markenmeldungen ist die korrekte Einordnung der Marke in die Klassenbezeichnungen des Nizzaer Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (Siehe Anhang 3), die durch die Markenschutz-Reform 2016 noch intensiver an Bedeutung gewonnen hat. Speziell für den Schutz der Marke und –im Fall einer Streitsache– die Verteidigung der Marke ist diese Zuordnung relevant und kampfanscheidend. Wurde die Klasse falsch ausgewählt, so bedarf es im Ernstfall einer neuen Anmeldung, was durchaus zu Problemen führen könnte.

Abschließend befasst sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit mit der Frage, weshalb der Schutz von Marken so grundlegend wichtig ist. Marken unterstützen ein Unternehmen dabei, sich von seinen Konkurrenzbetrieben zu unterscheiden und Wettbewerbsvorteile zu generieren. Dabei sollen Kunden die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens in der Angebotsflut wiedererkennen und allem voran auch kaufen. Marken kommunizieren daher die Werte des Unternehmens und stellen eine Bindung und Beziehung zum Kunden her. Sie schaffen Vertrauen.

Marken haben die Aufgabe, die versprochene Qualität und eine zuverlässige Herkunft zu erfüllen und ein bestimmtes, definiertes Image zu tragen. Marken erfüllen Wünsche, sie stehen für Werte und Vorstellungen. Außerdem –und hier wird nun der rechtliche Aspekt ergänzt– ermöglichen Marken deren Inhabern Verbotrechte gegenüber anderer Personen, sogenannter Dritter. Sie schützen vor Nachahmern und schaffen einen rechtlichen Rahmen für

den Markeninhaber, innerhalb dessen er seine Marke und damit die hiermit verbundenen Waren und Dienstleistungen vor Nachahmungen oder fehlerhafter Verwendung am Markt schützen kann.

Dies kann außerordentlich relevant für Gespräche mit Investoren sein, für Public Relations des Unternehmens, aber auch für die Weiterentwicklung eines Betriebes. Die Marke ist das Gold eines Unternehmens und kann durchaus ein Must-Have im Rahmen eines M&A-Prozesses sein. Für Patent- und Markenrechte werden häufig eigene Due Diligence Prozesse aufgesetzt. Marken sind also der Kern einer jeden Unternehmung – ihr Schutz sollte demnach die Kür, nicht die Pflicht darstellen!

Literatur- und Quellenverzeichnis

Monografien und Sammelbände:

Bruhn, Manfred (1994): Handbuch Markenartikel. Schäffer-Poeschel Verlag: Stuttgart

Dauskardt, Norman (2017): Die Verkehrsdurchsetzung im deutschen und europäischen Markenrecht. Mohr Siebeck: Tübingen

Engin-Deniz, Egon (2010): Markenschutzgesetz und weitere Kennzeichenrechtliche Bestimmungen. 2. Auflage, Verlag Österreich: Wien

Fezer, Karl-Heinz (1997): Markenrecht. Verlag C.H. Beck: München

Jaeger, Thomas T. (2013): System einer Europäischen Gerichtsbarkeit für Immaterialgüterrechte. Springer-Verlag: München

Kucsko, Guido (2006): marken.schutz. systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung: Wien

Marx, Claudius (2007): Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht. 2. Auflage, Hermann Luchterhand Verlag: München

Prüfer-Kruse, Tihani (2010): Interessenschwerpunkte im Markenrecht. Herbert Utz Verlag: München

Rebel, Dieter (2003): Gewerbliche Schutzrechte Anmeldung – Strategie – Verwertung. 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag: Köln

Gesetzestexte, Richtlinien, Abkommen:

Deutsches Markengesetz vom 01.01.1995 (MarkenG)

Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt zu entrichtenden Gebühren vom 16.12.2015 - VO (EU) 2424/2015 ABIL 2015/341 (GMVO)

Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 16.12.2015 (MarkenRL)

Österreichisches Markenschutzgesetz vom 23.07.1999 (MSchG)

Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.03.1883, Stockholmer Fassung vom 14.07.1967 (PVÜ)

Verordnung über die Unionsmarke vom 14.06.2017 (UMVO)

Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 30.08.1994 (TRIPS-Abkommen)

Online Dokumente

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mgH (2018): Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht. Onlinedokument. URL:

https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Events/Patent/20150911_Einheitspatent_Kueppers.pdf 16.05.2018

Dorda Rechtsanwälte (2018): Update aus dem Markenrecht: Das EU-Markenrechtspaket. Onlinedokument. URL: <http://www.dorda.at/news/dbjnewsletter/update-aus-dem-markenrecht-das-eu-markenrechtspaket> 20.04.2018

Einheitliches Patentgericht (2018): Onlinedokument. URL: https://www.epo.org/law-practice/unitary/upc_de.html#tab1 22.05.2018

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (2018): Die Europäische Unionsmarke. Onlinedokument. URL: https://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Recht_und_Steuern/Gewerblicher_Rechtsschutz/Die_Europaeische_Unionsmarke.pdf 23.03.2018

invent – Verlag Holzhausen GmbH (2018): Einheitliches Patentgericht der EU bekommt lokale Kammer in Österreich. Onlinedokument. URL: <http://www.inventaustria.at/content/article/einheitliches-patentgericht-der-eu-bekommt-lokale-kammer-in-oesterreich/> 04.04.2018

RIS (2018): Onlinedokument. URL:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_COO_2026_100_2_883444/COO_2026_100_2_883937.html 13.05.2018

Schilling, Zutt & Anschütz (2018): Die Reform des Unionsmarkensystems 2016.

Onlinedokument. URL:

https://www.sza.de/uploads/media/2016_03_SZA_Mandanteninformation_Unionsmarke_.pdf 21.04.2018

WIPO (2018): Contracting Parties Madrid. Onlinedokument. URL:

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=21 24.05.2018

Rechtsprechungen:

EuG 12.12.2002, Rs T-39/01, Rz 36

EuGH 11.03.2003, Rs C-40/01

OGH 03.11.1981, 4 Ob 388/81

OGH 15.05.1985, 4 Ob 317, 318/85

OGH 16.06.1992, 4 Ob 26/92

OGH 01.09.1992, 4 Ob 61/92

OGH 17.12.2002, 4 Ob 221/02g

OGH 18.08.2004, 4 Ob 143/04i

OPM 08.10.1980, Om 13/79

OPM 27.09.1989, Om 5/89

OPM 31.05.1995, Om 2/95

OPM 11.07.2001, Om 4/01

OPM 09.04.2003, Om 1/03

OPM 23.06.2004, Om 1/04-2

VwGH 22.12.1904, Z 11.248

VwGH 20.10.1976, ZI 247/76

Anhang

Anhang 1: Vertragsländer des PMMA

Anhang 2: Anhänge 1 und 2 der VO 2081/92 mit Lebensmitteln für geografische Angaben

Anhang 3: Die Klassenbezeichnungen des Nizzaer Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses

Anhang 1: Vertragsländer des PMMA

| Contracting Party | Instrument | In Force |
|---|---------------------------------|--------------------|
| Afghanistan | Accession: March 26, 2018 | June 26, 2018 |
| African Intellectual Property Organization (OAPI) | Accession: December 5, 2014 | March 5, 2015 |
| Albania | Accession: April 30, 2003 | July 30, 2003 |
| Algeria | Accession: July 31, 2015 | October 31, 2015 |
| Antigua and Barbuda | Accession: December 17, 1999 | March 17, 2000 |
| Armenia | Accession: July 19, 2000 | October 19, 2000 |
| Australia | Accession: April 11, 2001 | July 11, 2001 |
| Austria | Ratification: January 13, 1999 | April 13, 1999 |
| Azerbaijan | Accession: January 15, 2007 | April 15, 2007 |
| Bahrain | Accession: September 15, 2005 | December 15, 2005 |
| Belarus | Accession: October 18, 2001 | January 18, 2002 |
| Belgium | Ratification: December 22, 1997 | April 1, 1998 |
| Bhutan | Accession: May 4, 2000 | August 4, 2000 |
| Bosnia and Herzegovina | Accession: October 27, 2008 | January 27, 2009 |
| Botswana | Accession: September 5, 2006 | December 5, 2006 |
| Brunei Darussalam | Accession: October 6, 2016 | January 6, 2017 |
| Bulgaria | Accession: July 2, 2001 | October 2, 2001 |
| Cambodia | Accession: March 5, 2015 | June 5, 2015 |
| China | Accession: September 1, 1995 | December 1, 1995 |
| Colombia | Accession: May 29, 2012 | August 29, 2012 |
| Croatia | Accession: October 23, 2003 | January 23, 2004 |
| Cuba | Accession: September 26, 1995 | December 26, 1995 |
| Cyprus | Accession: August 4, 2003 | November 4, 2003 |
| Czech Republic | Accession: June 25, 1996 | September 25, 1996 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Democratic People's Republic of Korea | Approval: July 3, 1996 | October 3, 1996 |
| Denmark | Ratification: November 10, 1995 | February 13, 1996 |
| Egypt | Ratification: June 3, 2009 | September 3, 2009 |
| Estonia | Accession: August 18, 1998 | November 18, 1998 |
| Eswatini | Accession: September 14, 1998 | December 14, 1998 |
| European Union (EU) | Accession: July 1, 2004 | October 1, 2004 |
| Finland | Acceptance: December 29, 1995 | April 1, 1996 |
| France | Ratification: August 7, 1997 | November 7, 1997 |
| Gambia | Accession: September 18, 2015 | December 18, 2015 |
| Georgia | Accession: May 20, 1998 | August 20, 1998 |
| Germany | Ratification: December 20, 1995 | March 20, 1996 |
| Ghana | Accession: June 16, 2008 | September 16, 2008 |
| Greece | Ratification: May 10, 2000 | August 10, 2000 |
| Hungary | Ratification: July 3, 1997 | October 3, 1997 |
| Iceland | Accession: January 15, 1997 | April 15, 1997 |
| India | Accession: April 8, 2013 | July 8, 2013 |
| Indonesia | Accession: October 2, 2017 | January 2, 2018 |
| Iran (Islamic Republic of) | Accession: September 25, 2003 | December 25, 2003 |
| Ireland | Ratification: July 19, 2001 | October 19, 2001 |
| Israel | Accession: May 31, 2010 | September 1, 2010 |
| Italy | Ratification: January 17, 2000 | April 17, 2000 |
| Japan | Accession: December 14, 1999 | March 14, 2000 |
| Kazakhstan | Accession: September 8, 2010 | December 8, 2010 |
| Kenya | Accession: March 26, 1998 | June 26, 1998 |

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------|
| Kyrgyzstan | Accession: March 17, 2004 | June 17, 2004 |
| Lao People's Democratic Republic | Accession: December 7, 2015 | March 7, 2016 |
| Latvia | Accession: October 5, 1999 | January 5, 2000 |
| Lesotho | Accession: November 12, 1998 | February 12, 1999 |
| Liberia | Accession: September 11, 2009 | December 11, 2009 |
| Liechtenstein | Ratification: December 17, 1997 | March 17, 1998 |
| Lithuania | Accession: August 15, 1997 | November 15, 1997 |
| Luxembourg | Ratification: January 1, 1998 | April 1, 1998 |
| Madagascar | Accession: January 28, 2008 | April 28, 2008 |
| Mexico | Accession: November 19, 2012 | February 19, 2013 |
| Monaco | Ratification: June 27, 1996 | September 27, 1996 |
| Mongolia | Ratification: March 16, 2001 | June 16, 2001 |
| Montenegro | Declaration of Continued Application: December 4, 2006 | June 3, 2006 |
| Morocco | Ratification: July 8, 1999 | October 8, 1999 |
| Mozambique | Accession: July 7, 1998 | October 7, 1998 |
| Namibia | Accession: March 31, 2004 | June 30, 2004 |
| Netherlands | Acceptance: November 28, 1997 | April 1, 1998 |
| New Zealand | Accession: September 10, 2012 | December 10, 2012 |
| Norway | Accession: December 29, 1995 | March 29, 1996 |
| Oman | Accession: July 16, 2007 | October 16, 2007 |
| Philippines | Accession: April 25, 2012 | July 25, 2012 |
| Poland | Accession: December 4, 1996 | March 4, 1997 |
| Portugal | Ratification: December 20, 1996 | March 20, 1997 |
| Republic of Korea | Accession: January 10, 2003 | April 10, 2003 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Republic of Moldova | Accession: September 1, 1997 | December 1, 1997 |
| Romania | Ratification: April 28, 1998 | July 28, 1998 |
| Russian Federation | Ratification: March 10, 1997 | June 10, 1997 |
| Rwanda | Accession: May 17, 2013 | August 17, 2013 |
| San Marino | Accession: June 12, 2007 | September 12, 2007 |
| Sao Tome and Principe | Accession: September 8, 2008 | December 8, 2008 |
| Senegal | | |
| Serbia | Ratification: November 17, 1997 | February 17, 1998 |
| Sierra Leone | Accession: September 28, 1999 | December 28, 1999 |
| Singapore | Accession: July 31, 2000 | October 31, 2000 |
| Slovakia | Accession: June 13, 1997 | September 13, 1997 |
| Slovenia | Accession: December 12, 1997 | March 12, 1998 |
| Spain | Ratification: April 17, 1991 | December 1, 1995 |
| Sudan | Accession: November 16, 2009 | February 16, 2010 |
| Sweden | Ratification: December 30, 1994 | December 1, 1995 |
| Switzerland | Ratification: February 1, 1997 | May 1, 1997 |
| Syrian Arab Republic | Accession: May 5, 2004 | August 5, 2004 |
| Tajikistan | Accession: March 31, 2011 | June 30, 2011 |
| Thailand | Accession: August 7, 2017 | November 7, 2017 |
| Tunisia | Accession: July 16, 2013 | October 16, 2013 |
| Turkey | Accession: October 1, 1998 | January 1, 1999 |
| Turkmenistan | Accession: June 28, 1999 | September 28, 1999 |
| Ukraine | Accession: September 29, 2000 | December 29, 2000 |
| United Kingdom | Ratification: April 6, 1995 | December 1, 1995 |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| United States of America | Accession: August 2, 2003 | November 2, 2003 |
| Uzbekistan | Accession: September 27, 2006 | December 27, 2006 |
| Viet Nam | Accession: April 11, 2006 | July 11, 2006 |
| Zambia | Accession: August 15, 2001 | November 15, 2001 |
| Zimbabwe | Accession: December 11, 2014 | March 11, 2015 |
| the former Yugoslav Republic of Macedonia | Accession: May 30, 2002 | August 30, 2002 |

Abbildung 3: Vertragsländer des PMMA²¹⁴

²¹⁴ Vgl *WIPO*, Contracting Parties Madrid (24.05.2018, www.wipo.int)

Anhang 2: Anhänge 1 und 2 der VO 2081/92 mit Lebensmitteln für geografische Angaben

ANHANG I

Lebensmittel im Sinne des Artikels 1 Absatz 1

- Bier,
 - natürliches Mineralwasser und Quellwasser,
 - Getränke auf der Grundlage von Pflanzenextrakten,
 - Backwaren, feine Backwaren, Süßwaren oder Kleingebäck,
 - natürliche Gummen und Harze.
-

ANHANG II

Agrarerzeugnisse im Sinne des Artikels 1 Absatz 1

- Heu,
 - ätherische Öle.
-

Anhang 3: Die Klassenbezeichnungen des Nizzaer Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses

Klassentitel

Waren

KLASSE 1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Feuerlösch- und Brandschutzmittel; Mittel zum Härten und Lötten von Metallen; Mittel zum Gerben von Tierhäuten; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Kitte und andere Spachtelmassen; Kompost, Düngemittel, Dünger; biologische Mittel für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke

KLASSE 2 Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel, Farbstoffe; Tinten zum Drucken, Markieren und Gravieren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Mal-, Dekorations- und Druckzwecke sowie für künstlerische Arbeiten

KLASSE 3 Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel

KLASSE 4 Technische Öle und Fette, Wachs; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke

KLASSE 5 Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide

KLASSE 6 Unedle Metalle und deren Legierungen, Erze; Materialien aus Metall für das Bau- und Konstruktionswesen; transportable Bauten aus Metall; Kabel und Drähte

aus unedlen Metallen [nicht für elektrische Zwecke]; Kleineisenwaren; Behälter aus Metall für Lagerung und Transport; Safes

KLASSE 7 Maschinen, Werkzeugmaschinen und kraftbetriebene Werkzeuge; Motoren und Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte, ausgenommen handbetätigte Handwerkzeuge; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten

KLASSE 8 Handbetätigte Handwerkzeuge und -geräte; Messerschmiedewaren, Essbesteck; Hieb- und Stichwaffen; Rasierer und Rasierapparate

KLASSE 9 Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte

KLASSE 10 Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; für Behinderte angepasste therapeutische und unterstützende Geräte; Massagegeräte; Apparate, Geräte und Gegenstände für Säuglinge; Apparate, Geräte und Gegenstände für die sexuelle Aktivität

KLASSE 11 Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen

KLASSE 12 Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser

KLASSE 13 Schusswaffen; Munition und Geschosse; Sprengstoffe; Feuerwerkskörper

KLASSE 14 Edelmetalle und deren Legierungen; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine und Halbedelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente

KLASSE 15 Musikinstrumente

- KLASSE 16 Papier und Pappe [Karton]; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren und Büroartikel, ausgenommen Möbel; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Zeichenartikel und Künstlerbedarf; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmaterial; Folien und Beutel aus Kunststoff für Einpack- und Verpackungszwecke; Drucklettern, Druckstöcke
- KLASSE 17 Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und deren Ersatzstoffe, in rohem oder teilweise bearbeitetem Zustand; Waren aus Kunststoffen oder Harzen in extrudierter Form zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; flexible Rohre, Leitungen und Schläuche [nicht aus Metall]
- KLASSE 18 Leder und Lederimitationen; Tierhäute und -felle; Reisegepäck und Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Halsbänder, Leinen und Decken für Tiere
- KLASSE 19 Baumaterialien [nicht aus Metall]; Rohre [nicht aus Metall] für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten [nicht aus Metall]; Denkmäler [nicht aus Metall]
- KLASSE 20 Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Behälter, nicht aus Metall, für Lagerung oder Transport; Knochen, Horn, Fischbein oder Perlmutter in rohem oder teilweise bearbeitetem Zustand; Muschelschalen; Meerschaum; Bernstein
- KLASSE 21 Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kochgeschirr und Tafelgeschirr, ausgenommen Messer, Gabeln und Löffel; Käbme und Schwämme; Bürsten und Pinsel, ausgenommen für Malzwecke; Bürstenmachermaterial; Putzzeug; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas, mit Ausnahme von Bauglas; Glaswaren, Porzellan und Steingut
- KLASSE 22 Seile und Bindfaden; Netze; Zelte und Planen; Markisen aus textilem Material oder Kunststoff; Segel; Säcke zum Transport und für die Lagerung von Massengütern; Polsterfüllstoffe und Polstermaterial, ausgenommen aus Papier, Pappe [Karton], Kautschuk oder Kunststoff; rohe Gespinnstfasern und deren Ersatzstoffe
- KLASSE 23 Garne und Fäden für textile Zwecke

KLASSE 24 Webstoffe und deren Ersatz; Haushaltswäsche; Vorhänge und Stores aus Textilien oder aus Kunststoff

KLASSE 25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

KLASSE 26 Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen; Haarschmuck; Kunsthaar

KLASSE 27 Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten [ausgenommen aus textilem Material]

KLASSE 28 Spiele, Spielwaren und Spielzeug; Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck

KLASSE 29 Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette

KLASSE 30 Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Eis [gefrorenes Wasser]

KLASSE 31 Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz

KLASSE 32 Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

KLASSE 33 Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]

KLASSE 34 Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer

Dienstleistungen

KLASSE 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

KLASSE 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

KLASSE 37 Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten

KLASSE 38 Telekommunikation

KLASSE 39 Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von
Reisen

KLASSE 40 Materialbearbeitung

KLASSE 41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

KLASSE 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten
und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und
Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und
-software

KLASSE 43 Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen

KLASSE 44 Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und
Schönheitspflege für Menschen und Tiere; land-, garten- und
forstwirtschaftliche Dienstleistungen

KLASSE 45 Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum physischen Schutz von
Sachgütern oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale
Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse