

Markenrecht in der Verfahrenspraxis

RA Dr. Egon Engin-Deniz
Partner, Head of IP

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
www.cms.law



Organisatorisches - Housekeeping Rules

- **Was wird von Ihnen erwartet?**
- Laufende Kontrolle der Anwesenheit
- Laufende Kontrolle der Mitarbeit
- Selbständiges Literaturstudium- s Literaturlistenauswahl
- Abschließende schriftliche Klausur über alle Bereiche der Vorlesung in der letzten Vorlesungseinheit und für Erasmus-Studenten wahlweise mündliches Gespräch

- **Wie unterstütze ich Sie?**
- Die Folien werden zur Vorbereitung als Handouts ausgeteilt
- Folien sind nach der Vorlesungseinheit online unter [cms.law/de/AUT/Vorlesung](https://cms.law.de/AUT/Vorlesung) und www.univie.ac.at abrufbar

Vorlesungsübersicht

Einführung in das Markenrecht

Administrativverfahren- vom Anfang bis zum Ende einer Marke

- Markenmeldung und -übertragung
- Widerspruchsverfahren- gerichtliche Zuständigkeit ab der 2. Instanz
- Lösungsverfahren- gerichtliche Zuständigkeit ab der 2. Instanz

Eingriffsverfahren- Rechtsdurchsetzung

- Zivilrechtliche Ansprüche im Haupt- und Provisorialverfahren
- Strafrechtliche Ansprüche im Privatanklageverfahren
- Rechtsmittelverfahren
- Produktpiraterieverfahren- ein spezielles Administrativverfahren und seine Verschränkungen mit dem Zivil- und Strafverfahren (VO 608/2013)
- Rechtsprechung zu einzelnen Fällen unter besonderer Berücksichtigung des Verfahrensrechts

Unionsmarkenrecht und Internationale Marke

Einführung in das Markenrecht

Die Marke als Teil des Kennzeichenrechts

- Kennzeichenrecht ist ein Überbegriff für alle rechtlichen Bestimmungen, die sich mit dem Schutz der Bezeichnung von natürlichen und juristischen Personen, Personengesellschaften und von Waren und Dienstleistungen befassen. Es gibt keine einheitliche Kodifikation. Die Normen sind in verschiedenen Gesetzgebungsakten verstreut:
- Name einer natürlichen Person (§ 43 ABGB)
- Name einer juristischen Person- die Firma (§ 5 GmbHG; § 4 AktG; EWIVG; § 4 GenossenschaftsG; VereinsG; Art 8 Abs 1 b) SE (EU-Ges))
- Name einer Personengesellschaft- die Firma (§§ 17ff UGB)
- Schutz des Namens des Unternehmens im geschäftlichen Verkehr (§ 9 Abs 1 UWG)

Die Marke als Teil des Kennzeichenrechts

- Firmenschlagwort (§ 9 Abs 1 UWG)
- Ausstattungsschutz (§ 9 Abs 1 UWG)
- Titelschutz (§ 80 UrhG)
- Geschützte geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für agrarische Erzeugnisse (§§ 68 a-j MSchG; VO 1151/2012)
- SpirituosenVO (VO 110/2008)
- Eingetragene Marke (§§ 2, 19 MSchG)
- Arznamen und –marken (§§ 1 Abs 15 AMG) sowie Irreführungs- und Verwechslungsschutz (§ 6 AMG) und Produktkennzeichen (§17 AMG)
- Firma einer Bank oder Sparkasse (§ 94 BWG), Versicherung (§§ 287, 330 VAG oder Pensionskasse (§ 43 PKG)
- Geschmacksmuster (MusterschutzG BGBl 1990/497 idgF; GemeinschaftsgeschmacksmusterVO)

Die Marke als Teil des Kennzeichenrechts

- Sortenbezeichnung einer Pflanze (SortenschutzG idF BGBl. I Nr. 93/2015)
- Ist eine Domain oder URL auch ein Unternehmenskennzeichen?
- Unterscheidung nach
 - dem Entstehen (Geburt, Nutzungsaufnahme, qualifizierte Nutzung, Registereintragung wie nach § 19 MSchG)
 - dem Inhaber (Individuum, Kollektiv oder Verband, juristische oder nat Person, GesBR)
 - dem Schutzzweck
 - der Lizenzierbarkeit
- ob höchstpersönlich oder übertragbar, zB durch Einzel- und Gesamtrechtsnachfolge (zB Unternehmenskauf, siehe § 11 MSchG) oder durch Fortführungsrechte (zB § 22 UGB, Firmenfortführung)

Die Marke als Teil des Kennzeichenrechts

- Durch die Art der rechtserhaltenden Benutzung
- Versuch einer Abgrenzung von Unternehmenskennzeichen:
Firma, Firmenschlagwort, Ausstattungsschutz, geografische Angaben
und Ursprungsbezeichnungen (Markenschutz beruht auf Registrierung
in Markenregister)
- Rechtsquellen:
 - Nationales Recht: Markenschutzgesetz
 - Europarecht: MarkenRL und Unionsmarkenverordnung
 - Internationales Recht: Internationale Übereinkommen (zB Madrider
Markenrechtsabkommen)

Die Marke als Teil des Kennzeichenrechts

- Definition in § 1 MSchG (BGBl. I Nr. 91/2018 (NR: GP XXVI RV 294 AB 361 S. 51. BR: AB 10063 S. 886.))
- [CELEX-Nr.: 32015L2436]
- Marken können **Zeichen aller Art** sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen **geeignet** sind,
- 1) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu **unterscheiden** und
- 2) im Markenregister in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes **klar und eindeutig bestimmen** können.

„Die Marke NEU“ nach der Unionsmarkenverordnung (VO 2017/1001) sowie EU Markenrichtlinie (RL 2015/2436)

- Nach derzeitiger Rechtslage muss eine Marke **nicht mehr grafisch darstellbar** sein
- Diese Anforderung war überholt und führte bei der Darstellbarkeit nichtkonventioneller Markenformen wie zB Tönen zu erheblicher Rechtsunsicherheit
- Bei Klangmarken beispielsweise kann die Wiedergabe mit anderen als grafischen Mitteln (z B durch eine Klangdatei) gewährleistet werden
- Die neue, zeitgemäße Definition bietet mehr Flexibilität bei gleichzeitig höherer Rechtssicherheit
- Die Unionsmarkenverordnung (VO 2017/1001) trat am 1. Oktober 2017 in Kraft; die EU Marken-RL (RL 2015/2436) wurde mit der Markenrechtsnovelle 2017, BGBl. I Nr. 124/2017 sowie der Markenrechtsnovelle 2018, BGBl. I. Nr. 91/2018 umgesetzt (in Kraft getreten am 14.01.2019)

§ 1 Markenschutzgesetz:

Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind,

1. Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
2. im Markenregister in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

„Die Marke NEU“ nach der Unionsmarkenverordnung (VO 2017/1001)
sowie EU Markenrichtlinie (RL 2015/2436)

§ 2 Markenschutzgesetz:

- Erwerb des Markenrechts erfordert die **Eintragung** der Marke in das Markenregister

Eintragungshindernisse in § 4 Markenschutzgesetz: Von der Registrierung ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen, die

- keine **Unterscheidungskraft** haben (Abs 1 Z 3)
- ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, [...] oder der **geographischen Herkunft** dienen können (Abs 1 Z 4)
- ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im **allgemeinen Sprachgebrauch** oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind (Abs 1 Z 5) (= **Gattungsbezeichnung**)
- Geeignet sind, das Publikum [...] zu **täuschen** (Abs 1 Z 8)

Die Marke - Beispiele

- RED BULL
- (Wortmarke, „word mark“)

Die Marke - Beispiele

- Bildmarke („device mark“)



Die Marke - Beispiele

- Wortbildmarke („word and device mark; laut MarkenRL und UMGV „device mark“)



Die Marke - Beispiele

- Farbmarke („colour mark“)



Die Marke - Beispiele

- Farbmarke („colour mark“)
- (siehe aber: EuGH T-101 und 102/15 vom 30.11.2017: Red Bull hat in der Beschreibung der Marke lediglich die beiden Farbtöne sowie ein Verhältnis von etwa 50:50 aufgeführt. Das reicht aus Sicht des Gerichts aber nicht aus. Erforderlich ist die Angabe der systematischen Anordnung in der Markenmeldung, die für Farbmarken, vor allem für Farbkombinationen, auch eine wichtige Rolle spielen kann. Die Darstellung einer systematischen Anordnung kann erforderlich sein, wenn diese Anordnung aus der grafischen Darstellung nicht ersichtlich ist.

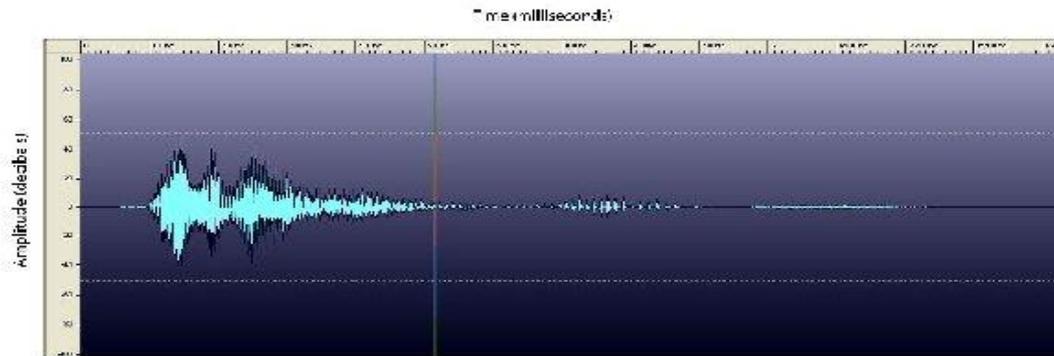
Die Marke - Beispiele

- Farbmarke („colour mark“)
- Konsequenz: strenge Voraussetzungen zur Registrierung müssen erfüllt sein. Eine **originäre Unterscheidungskraft** einer abstrakten Farbmarke kann nur angenommen werden, wenn:
 1. ein sehr spezifischer Markt betroffen ist, der nur einen überschaubaren Bereich der Waren betrifft
 2. die Verwendung von diesen Farben in diesem Markt entweder überhaupt unüblich oder zumindest die konkrete Farbe äußerst ungewöhnlich sind
 3. der Verkehr durch eine entsprechende Branchenübung langfristig an eine Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist

Die Marke - Beispiele

- Klangmarke („sound mark“)

Churchill Sonogram of 'Oh Yes' (Mono)

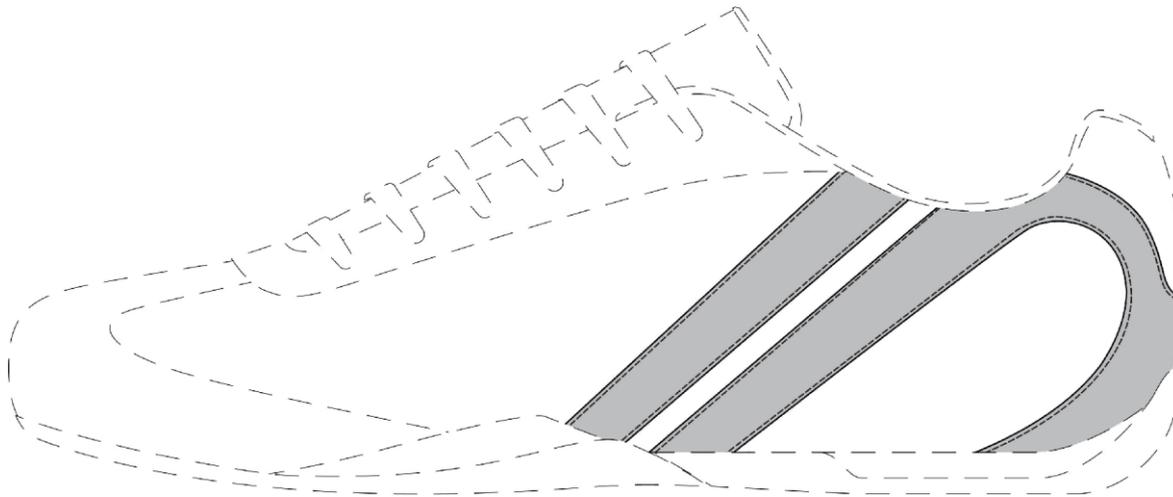


Die Marke - Beispiele

- Geruchsmarke („olfactory mark“)
- „The smell of fresh cut grass“ (OHIM December 11, 2006)

Die Marke - Beispiele

- Positionsmarke



Die Marke - Beispiele

Salzen eines Steaks als Marke registrierbar?

Internet-Phänomen „**Salt Bae**“:

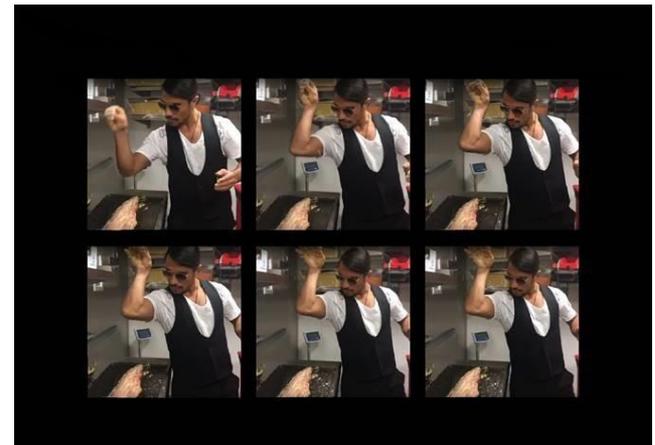
Hier zum Video:



<https://www.youtube.com/watch?v=J5GGG0PaSe4>

Als **Bewegungsmarke** geschützt:

EUTM 016433369



Die Marke - Beispiele

- „Fluid trademark“

Marken, die eine Abwandlung einer Marke darstellen

Meist: Wortbildmarken

Beispiele: Google („Doodles“), Toblerone, Coca-Cola Zero

- Vorteil: Marke kann Marketing-Bedürfnissen angepasst werden
- Nachteil: Unklarer Schutzzumfang

- Bisher: Art 10 Abs 1 lit a RL 2008/95/EG:

Ausnahme für „fluid trademark“, die im Wesentlichen den Unterscheidungscharakter der Ursprungsmarke beibehält

Nach Umsetzung der EU Marken-RL (RL 2015/2436):

- § 33a Abs 4 Z 1 Markenschutzgesetz:

Als Benutzung einer Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung **nur in Bestandteilen** abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist.

Die Marke - Beispiele

Google Doodle „Carnaval“



Google Doodle „Foz do Iguacu“



Abgrenzung: Dreidimensionale Marke – Geschmacksmuster

- Registrierungsvoraussetzung:
 - *dreidimensionale Marke*: Unterscheidungskraft (EuGH, C-98/11, Lindt & Sprüngli AG/HABM – Goldhase)
 - *Geschmacksmuster*: schützt die äußere Erscheinungsform eines industriellen oder handwerklichen Gegenstandes (Erzeugnis) oder eines Teils davon; Neuheit, Eigenart, darf nicht durch technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sein
 - Beispiel: Marke „schlanke Stange“ vs Geschmacksmuster Bierglas



Die Marke - Beispiele

- Formmarken (körperliche oder 3D-Marken): bestehen aus einer dreidimensionalen Form



- Formmarken mit Wortelementen

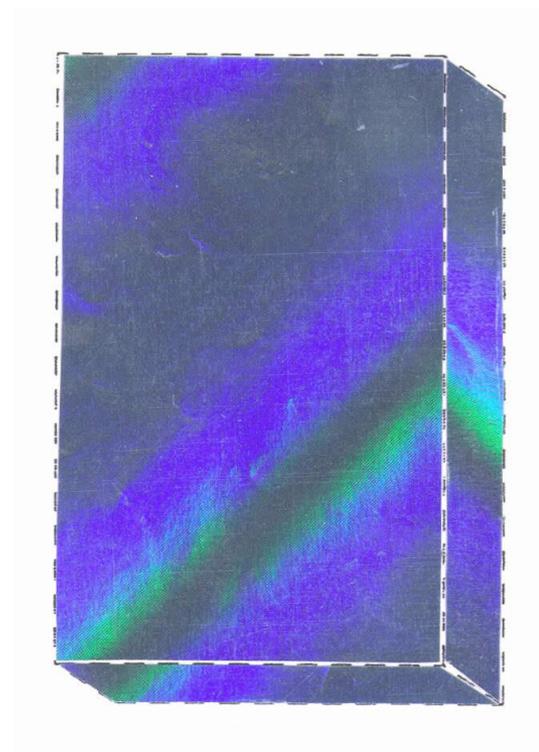


Die Marke - Beispiele

– Multimediamarke



– Hologrammmarke



Eintragungshindernisse: § 4 Markenschutzgesetz

- Absolute Eintragungshindernisse im Falle von
 - Marken, die gegen die **öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten** verstoßen (§ 4 Abs 1 Z 7 MSchG)
 - Marken, die aus Staatswappen, aus Staatsfahnen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen oder aus Wappen inländischer Gebietskörperschaften bestehen (§ 4 Abs 1 Z 1 lit a MSchG)
 - **technischer Bedingtheit** = Zeichen, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die beziehungsweise das durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (§ 4 Abs 1 Z 6 MSchG)
 - Zeichen mit Täuschungscharakter (§ 4 Abs 1 Z 8 MSchG)
 - Marken, die Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben, traditionelle Bezeichnungen für Weine, traditionelle Spezialitäten und Sortenschutzbezeichnungen beinhalten (§ 4 Abs 1 Z 9 -12 MSchG)

Eintragungshindernisse: § 4 Markenschutzgesetz

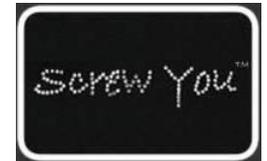
Damit der Schutz **geografischer Angaben** und Ursprungsbezeichnungen im Rahmen der Registrierungsverfahren für europäische Marken vollumfänglich wirksam ist, werden die absoluten Eintragungshindernisse sowohl in der VO 2017/1001 als auch der RL 2015/2436 den einschlägigen EU-Vorschriften für den Schutz derartiger Rechtstitel angeglichen.

Aus Gründen der Kohärenz werden überdies die Eintragungshindernisse ausgeweitet, um geschützte **traditionelle Bezeichnungen für Weine** und **garantiert traditionelle Spezialitäten** abzudecken (§ 4 Abs 1 Z 10 bis 12 MSchG).

→ **Registrierung nicht möglich**

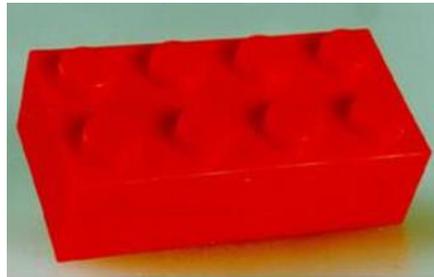
Beschwerdekammer des HABM 6.7.2006, R 495/2005-G – Screw You

- Absolutes Registrierungshindernis bei Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten
- anhand von Maßstäben einer vernünftigen Person mit normaler Empfindlichkeit und Toleranz zu beurteilen
 - nicht schon dann ausgeschlossen, wenn nur eine kleine Minderheit äußerst sittenstrenger Bürger Anstoß nimmt
 - nicht allein deshalb eintragungsfähig, weil kleine Minderheit auch grobe Obszönitäten akzeptabel findet
- Zusammenhang zu berücksichtigen, in dem die Marke wahrscheinlich angetroffen wird (Waren und Dienstleistungen der Anmeldung)
 - tolerante Haltung, wenn nur in einschlägigen Geschäften vertrieben
 - strengerer Ansatz, wenn zu den Hauptsendezeiten im Rundfunk beworben oder auf der Straße sichtbar getragen
- Siehe *Engin-Deniz*, MSchG³ 61



EuGH 14. 9. 2010, C-48/09 P – Lego Juris/HABM

- **Legostein** kann **nicht** als **Unionsmarke** eingetragen werden, weil es sich um ein Zeichen handelt, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist
- Markenschutz einer Form, die nur patentierte technische Lösung verkörpert, würde **Verwendung der technischen Lösung** durch andere Unternehmen (nach Ablauf des Patents) **erheblich beschränken**



Eintragungshindernisse: § 4 Markenschutzgesetz

- Relative Eintragungshindernisse für
 - Marken, die keine Unterscheidungskraft haben (§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG)
 - Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur **Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung** der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können (**beschreibende Angaben**) (§ 4 Abs 1 Z 4 MSchG)
 - Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind (**Gattungsbezeichnung**) (§ 4 Abs 1 Z 5 MSchG)
- Registrierung nur bei Erbringung des **Verkehrsgeltungsnachweises**

VwGH 20.12.2010, 2007/03/0117 – Schloss Lichtenau

- Registrierung von Zeichen **ausgeschlossen**, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der **geografischen Herkunft** dienen können
 - Auflistung der absoluten Schutzhindernisse in § 4 Abs 1 Z 9-12 MSchG wurde im Zuge der RL 2015/2436/EU adaptiert
- hier für Nahrungsmittel (ua Fisch, Fleisch, Geflügel) verwendetes Zeichen „**Schloss Lichtenau**“:
 - **österreichweit mehrere Schlösser des Namens „Lichtenau“** (zumindest drei), die auch touristisch vermarktet werden und daher über die lokale Bevölkerung hinaus bekannt sind
 - aber **auch wenn** die beteiligten Verkehrskreise mit dem fraglichen Zeichen **jeweils unterschiedliche Herkunftsorte assoziieren**, liegt der **Ausschließungsgrund** des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG vor

Verwechslungsgefahr

- bei Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und/oder Ähnlichkeit der Zeichen
- bewegliches System: Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit kann umso geringer sein, je näher sich die Zeichen stehen und je stärker die Kennzeichnungskraft der schutzbegehrenden Marke einzustufen ist (und umgekehrt)
- **Gesamteindruck** der Ähnlichkeit von Bild, Klang oder Bedeutung
- Beispiel für konzeptionelle Ähnlichkeit:
 - Aufschriften „Kiri“ und „Milki“ gleicher runder Schrifttyp und gleiches Schriftbild
 - Gesamteindruck der Marke vor allem das Schriftbild, die graphische Gestaltung der Almlandschaft, die farbliche Gestaltung und die perspektivische Darstellung des verpackten Produktes (Schmelzkäse)
 - Parallelitäten bei Klangfarben der beiden Wörter

[2010] EWHC 2599 (Ch) „Initial Interest Confusion“

- Beschreibung von INTA:

“initial interest confusion is a doctrine which has been developing in U.S. trademarks cases since the 1970s, which allows for a finding of liability where a plaintiff can demonstrate that a consumer was confused by a defendant's conduct at the time of interest in a product or service, even if that initial confusion is corrected by the time of purchase.”

- Erstmals hat UK High Court (2010) „**initial interest confusion**“ als **ausreichend für die Verwechslungsgefahr bei Marken-verletzung in der EU angesehen**, obwohl die anfängliche Verwechslungsgefahr beim Kauf nicht mehr gegeben war (zB bei Werbung)
- OCH - Capital against prior trademark



EuGH 24.6.2010, C-51/09 P – Becker/Harman International Industries

Prüfung der Verwechslungsgefahr mit einer aus einem **Vornamen** und einem **Nachnamen** zusammengesetzten Marke (hier: „Barbara Becker“) bei Warenähnlichkeit

- Berücksichtigung von Gegebenheiten des Einzelfalls
Insbesondere, dass der **Nachname wenig gängig oder sehr verbreitet** ist, was Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft haben kann (so etwa der Name „Becker“)
- Berücksichtigung der **Bekanntheit der Person**
Einfluss auf die Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise
- in zusammengesetzter Marke besitzen Nachnamen nicht deshalb, weil sie als solche wahrgenommen werden, eine selbstständig kennzeichnende Stellung

Folge: Keine Verwechslungsgefahr

OGH 21.6.2010, 17 Ob 3/10f

EuGH 25.3.2010, C-278/08 - BergSpechte

- **markenmäßige Nutzung durch Keyword-Advertising** unabhängig von Sichtbarkeit der Marke in der Werbeanzeige
- **Herkunftsverwirrung unzulässig (zB durch** Vorreihung des gegnerischen Anzeige vor dem Markeninhaber, 24.06.2010 (Case C-51/09p
- daher kein Markeneingriff, wenn aus der Werbung für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer **leicht zu erkennen** ist, dass beworbene Waren oder Dienstleistungen **weder vom Markeninhaber noch von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen** stammen
- Siehe *Engin-Deniz*, MSchG³ 1199 f.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

C/M/S/ Law-Now™

C/M/S/ e-guides

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com