



TEXT: YVONNE SATTLER • LESEDAUER: 7 MINUTEN

„Markenrechtsverletzungen sind beinahe ein Massenphänomen geworden“

Markenrechtsexperte Egon Engin-Deniz legt nach fast sieben Jahren und mehreren Novellierungen des Markenrechts die 3. Auflage seines Kommentars vor. Im Interview spricht er über internationale Produktpiraterie, Verfahrenserleichterungen in Österreich und New Generic Top Level Domains.

Verlag Österreich: Herr Dr. Engin-Deniz, Sie gelten als Experte im Marken-, Domain- und Patentrecht, Ihr Team ist spezialisiert auf die Verfolgung von Produktpiraterie und die Prüfung von Parallelimporten. Wie geht man derzeit mit dem Thema Marken- und Produktpiraterie auf nationaler und internationaler Ebene um? Gibt es Regionen oder Länder, die besonders „auffällig“ sind?

Engin-Deniz: Es gibt natürlich bestimmte Länder, aus denen typischerweise Fälschungen kommen, dazu zählen etwa die Türkei oder bestimmte asiatische Länder. Ein klassisches Beispiel ist China, wenngleich sich dort vieles gebessert hat, da immer

mehr chinesische Unternehmen ihr eigenes Brand- oder Patent-Know-how aufgebaut haben und an einem angemessenen Rechtsschutz interessiert sind. Damit ist die Situation also nicht mehr mit jener von vor zehn Jahren vergleichbar.

Die versuchte Einfuhr von massenhaft gefälschter Ware nach Europa findet entweder an Meereshäfen oder, wie in Österreich, an den Flughäfen statt. Auch an der ukrainisch-polnischen Grenze kommt es zu solchen Einfuhrversuchen, wo sich die EU und auch OLAF (Europäische Betrugsbehörde) verstärkt engagieren. Um zu verhindern, dass gefälschte Waren nach Europa gelangen, versucht sich die

Europäische Union als „Fortress Europe“, also als „Festung Europa“. Im Rahmen der Zollverfahren nach der EU-Produktpiraterie-Verordnung können Zollbehörden – auf Antrag des Markeninhabers – die gefälschten Waren schon im Falle des ersten Eintritts dieser Waren in den europäischen Binnenmarkt anhalten, sofern Schutzrechte hinterlegt wurden. Im günstigsten Fall kann der Markeninhaber in einem vereinfachten Verfahren und ohne Klageerhebung die Waren durch den Zoll vernichten lassen. Der Vorteil ist, dass das sehr schnell geht und man keinen Prozess führen muss. Demgegenüber gibt es natürlich weiterhin die in den jeweiligen Ländern zu führenden und länger dauernden

Zivil- und Strafverfahren. Die Aufgabe der besonders geschulten Zollbehörden ist es, diese Waren beim Eintritt in die EU zu identifizieren und sie erst dem zollfreien Verkehr zu überlassen, wenn kein Zollverfahren nach der Produktpiraterie-Verordnung oder ein Zivil- oder Strafverfahren wegen Markenverletzung rechtskräftig abgeschlossen ist. Andernfalls werden die angehaltenen Waren beschlagnahmt und vernichtet.

■ *Kommen wir zu den „Basics“ im Markenrecht. Was konkret definiert eine Marke, welche Produkte und Dienstleistungen sollen mit der Marke geschützt werden?*

Engin-Deniz: Eine Marke ist ein äußeres Zeichen, das dazu dient, die Waren und Dienstleistungen eines Herstellers von gleichartigen Waren und Dienstleistungen eines anderen Herstellers zu unterscheiden. Das heißt, nicht die Waren, sondern die Marke selbst ist das Unterscheidungsmerkmal. Warum ist das so? Zum Beispiel gibt es viele Hersteller von Schuhen, jedoch möchte jeder Hersteller sein Produkt durch seine Marke, durch sein Image oder durch seine Produktaufmachung von anderen Fabrikaten unterscheiden. Es geht also darum, mit der Marke in einem Markt von gleichartigen Produkten eine Besserstellung zu erzielen. Voraussetzung dafür ist, dass die jeweilige Marke unterscheidungskräftig ist. Zudem zeichnet sich eine wirklich gute und wertvolle Marke durch einen hohen Wiedererkennungswert und eine gewisse Wertschätzung am Markt aus.

■ *Welche Markenformen gibt es?*

Engin-Deniz: Im Zuge der Eintragung einer entwickelten Marke wird oft ein ganzes Markenportfolio ausgerollt. Das bedeutet, dass es zu einer Wortmarke auch eine Wortbildmarke und zu dieser vielleicht noch eine 3-D-Mar-

ke gibt. Darüber hinaus gibt es einige neue Markenformen, die sich nach und nach entwickelt haben. Darunter fallen zB die fluiden Marken, das sind Marken, die ihr Aussehen verändern können. Inwiefern diese Schutz genießen, ist allerdings noch nicht höchstgerichtlich ausjudiziert. Prinzipiell hat zumindest der europäische Gesetzgeber in der Markenrichtlinie schon auf solche Fälle reagiert, indem er die für die Markeneintragung bislang erforderliche Eigenschaft der grafischen Darstellbarkeit entfallen ließ und neuerdings in der Markenrichtlinie auf diese Markenform Bezug nimmt. Wohin diese Entwicklungen zukünftig führen werden, bleibt jedoch abzuwarten. Möglicherweise entstehen viele neue Markenformen, fluide Marken sind erst der Anfang. Auch

„Was nützt es, ein schönes Zeichen zu entwickeln, das ein anderer schon vorher registriert hat?!“

Egon Engin-Deniz

Kurzfilme oder Hologramme können Marken sein, womit eine Marke also nicht unbedingt in einer körperlichen Form existieren muss. Entscheidend ist, dass sie sich weiterhin zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen eignen.

■ *Die Start-up-Szene boomt, damit müssten doch eigentlich unglaublich viele Markeneintragungen einhergehen. Zu welchem Zeitpunkt ist eine Markeneintragung für ein Unternehmen bzw ein Start-up möglich und sinnvoll?*

Engin-Deniz: Im kompetitiven Umfeld von Unternehmen – und das gilt natürlich auch für Start-ups – vertritt die Ansicht, dass der Schutz so

früh wie möglich beantragt werden sollte, um sein Recht nicht einzubüßen und im Nachhinein keine teuren Rechtsstreitigkeiten führen zu müssen. Anders als bei urheberrechtlich geschützten Werken, für die es von Gesetzes wegen keiner Eintragung bedarf – besteht im Markenrecht, von wenigen empfehlenswerten Ausnahmen abgesehen, das Registerprinzip, um sich die Priorität zu sichern. Denn was nützt es, ein schönes Zeichen zu entwickeln, das ein anderer schon vorher registriert hat?!

■ *Ist es ausreichend, eine Marke hierzulande eintragen zu lassen, und mit welchen Kosten ist eine Anmeldung verbunden?*

Engin-Deniz: Wenn man eine nationale Marke in Österreich beim österreichischen Patentamt erfolgreich registriert, genießt diese in Österreich Schutz. Im Zeitalter der Globalisierung ist aber klar, dass dies seinem Inhaber in vielen Fällen nicht ausreichen wird. Es gibt daher mehrere Möglichkeiten, eine Marke in einem weiten geografischen Gebiet zu schützen. Der erste Weg wäre, weitere nationale Marken oder eine internationale Marke – bevorzugt innerhalb von sechs Monaten ab der Erstanmeldung – als internationale Marke anzumelden. Die internationale Anmeldung erfolgt beim WIPO, dem Internationalen Amt für Geistiges Eigentum in Genf. Dabei kann man individuell bestimmen, in welchen zusätzlichen Ländern eine Marke Schutz genießen soll. Neben den europäischen Ländern ist dies zB für die USA oder Russland möglich. Das Anmeldeverfahren selbst bleibt ein nationales Verfahren im jeweiligen Land und dadurch können verschiedene Gründe entstehen, warum eine Marke in einem bestimmten Land zurückgewiesen wird. Damit ist der erste Weg nicht immer der vorteilhafteste, aber jener mit dem am weitest gezogenen geografischen Schutz. Zum



DR. EGON ENGIN-DENIZ

ist Partner der Kanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH und leitet die Abteilung gewerblicher Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht. Engin-Deniz war bis 2015 Head aller mit IP befassen Anwälte von CMS. Er ist unter anderem Past Chairman und Mitglied des MARQUES Cyberspace Team, der International Trademark Association (INTA), der European Community Trademark Association (ECTA) und war Staatskommissär von zwei österreichischen Verwertungsgesellschaften. Er unterrichtet Markenrecht an der Universität Wien.

Zweiten kann man eine Unionsmarke anmelden, die in allen 28 (zukünftig 27) Mitgliedsstaaten Schutz bietet. Das ist für Europa die kostengünstigste Variante, weil es nur ein Verfahren vor dem europäischen Amt (EUIPO) gibt. Jedoch können auch hier Probleme auftauchen, wenn zB der Widerspruch eines prioritätsälteren und noch intakten nationalen Rechts die gesamte europäische Marke „erschlägt“. Das bedeutet, dass die Priorität, zB einer älteren Marke in Österreich, genügt, um die Unionsmarke, die prioritätsjünger, aber eben gleich oder verwechslungsähnlich ist, zu vernichten. Andererseits kann die einmal registrierte Unionsmarke eine unglaubliche Sperrwirkung entfalten, auch wenn man sie nicht in der gesamten EU verwendet.

Die unterschiedlichen Wege, eine Marke zu schützen und das Nebeneinander dieser Systeme schafft also auch Probleme. Daher rate sich, genau zu überlegen, welchen Schutzzumfang man am dringendsten benötigt und sich unter Umständen darauf zu beschränken. In vielen Fällen wird vielleicht eine nationale Marke oder die Anmeldung in zwei oder drei Staaten ausreichend sein. Wenn man jedoch eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietet, das sich an den Weltmarkt richtet, dann muss man den europäischen Weg gehen oder sogar darüber hinaus noch weitere Schutzrechte beanspruchen.

■ In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Grad bei Markenverletzungen oft sehr schmal. Was gilt tatsächlich schon als Markenverletzung und was nicht?

Engin-Deniz: Markenverletzungen sind beinahe ein Massenphänomen. Am besten überwacht man als Markeninhaber die Eintragung fremder, neu angemeldeter Zeichen und wendet sich, falls erforderlich, in einem Oppositions- oder Lösungsverfahren dagegen. Verletzungen durch den unzulässigen Gebrauch sind im sogenannten Eingriffsverfahren zu verfolgen – am häufigsten aber in Form der schriftlichen Abmahnung oder durch Anhaltung in Zollverfahren nach der Produktpiraterie-Verordnung. Die Frage, wann eine Marke verletzt ist, ist immer eine Einzelfallbeurteilung, wobei die Fragen der Zeichenähnlichkeit, der Warenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr die zu beurteilenden Rechtsfragen sind. Das Markenrecht ist über weite Teile ein Rechtsgebiet, das dem streitigen Rechtsbereich zuzuordnen ist, weil neben dem nicht streitigen Markenrecht – wie zB der Lizenzgewährung – eben die Frage der Verletzung im Vordergrund steht. Die meisten Markenrechtsverletzungen bestehen nicht

in der Verwendung eines identischen Zeichens, sondern eines ähnlichen oder angelehnten Zeichens. Dann ist zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Zeichen- oder Warenähnlichkeit besteht. Darüber hinaus gibt es besondere Formen der Markenverletzung, etwa die der bekannten Marke, wo Fragen der Rufausbeutung bzw Fragen der vergleichenden Werbung eine Rolle spielen. Um ein Beispiel zu nennen. Es gab ein Verfahren, das L’Oreal gegen einen anderen Kosmetikkonzern geführt hat. Dieser Konkurrent hatte es darauf abgesehen, seine Produkte immer konkret mit einem L’Oreal Produkt zu vergleichen. Der EuGH sprach aus, dass hier kein Fall eines Verwechslungsschutzes vorliegt, weil durch die Art der werblichen Darstellung klar war, dass das beworbene Produkt kein L’Oreal Produkt ist, sehr wohl aber die Ausbeutung des guten Rufs des Originalproduktes vorlag.

Bei der Planung von Werbekampagnen empfehle ich, besonders riskante Werbeformen möglichst zu vermeiden. Zwar haben diese vielleicht den höchsten Aufmerksamkeitseffekt, sind dann aber auch anfällig vom Markeninhaber angegriffen und aus dem Verkehr gezogen zu werden.

■ Seit der letzten Auflage Ihres Kommentars zum Markenschutzrecht sind sieben Jahre vergangen, in denen sich rechtlich einiges getan hat. Was sind die wesentlichen Änderungen, die Sie in der Neuauflage kommentieren?

Engin-Deniz: Das Markenrecht ist seither mehrfach novelliert worden. Unter anderem haben wir im Kommentar einen Schwerpunkt auf das neue Verfahrensrecht und die im Anmeldeverfahren für Marken und Patente, für Geschmacks- und Gebrauchsmuster geltende Zuständigkeit, gesetzt. Es gibt nun ein einheitliches Verfahren, das ab der zweiten Instanz im Anmeldeverfahren, im

Einspruchs-, Widerspruchs- und Lösungsverfahren die Zuständigkeit der Gerichte vorsieht. Nunmehr entscheiden immer das Oberlandesgericht Wien in zweiter, und der Oberste Gerichtshof in dritter Instanz. Das ist insgesamt eine sehr gelungene Reform, weil sich auch im Eingriffsverfahren – wenn es also nicht darum geht, ein fremdes Zeichen anzumelden oder zu löschen, sondern behauptet wird, dass eine Marke verletzt worden ist – dieselben Fragen stellen können, wie im Eintragungsverfahren. Die Zuständigkeit derselben Rechtsmittelgerichte fördert daher eine Vereinheitlichung und Transparenz der Entscheidungspraxis.

Man hat nun einen weitaus besseren Überblick über die Entscheidungen des Patentamts als erste Instanz sowie über die vielen Rechtsmittelentscheidungen, die durchwegs gleichförmig und jedenfalls klar verständlich sind. Diese Umstände tragen viel zum Verständnis für den Rechtsunterworfenen bei.

■ *Gibt es auch Änderungen im Markenrecht, die Ihrer Meinung nach weniger gut gelungen sind?*

Engin-Deniz: Ja durchaus. Nicht hundertprozentig gelungen ist beispielsweise, dass das Verfahrensrecht mit Ausnahme der Rechtsmittelfristen im Wesentlichen aus der ZPO bzw dem Außerstreitgesetz entnommen worden ist. Diese Änderung führt zu einer höheren Komplexität des Verfahrens als bisher und hat den Nachteil, dass es zu keinen Berufungsverhandlungen vor dem Oberlandesgericht Wien kommt, da diese im Zuge früherer Zivilverfahrensnovellen abgeschafft wurden. Das heißt, es gibt zwar eine gerichtliche Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung, aber in der Regel keine mündliche Verhandlung mehr. Es ist bedauerlich, dass man sich mit einer letztlich zivilrechtlichen

Frage an ein Gericht wendet und eine Entscheidung erhält, ohne seinen Richter jemals gesehen zu haben. Das ist in den meisten Fällen zwar verfahrensökonomisch gerechtfertigt, aber zugleich auch schade, da es nun allein das Berufungsgericht in der Hand hat, ob eine Berufungsverhandlung anberaumt wird oder nicht. Das Rechtsgespräch mit einem Berufungssenat kann für beide Parteien etwas sehr Sinnvolles sein, auch wenn es natürlich mit mehr Aufwand und Kosten verbunden ist. So ist eine Rechtsangelegenheit auch im Nichtigkeitsverfahren in Markensachen im Wesentlichen nur noch ein geordneter Schriftverkehr. Auch im Markenstrafrecht gibt es schon seit Jahren eine Baustelle, weil das Ermittlungsverfahren im Privatanklageverfahren – jedenfalls in der Papierform – nicht mehr besteht. Es ist eigentlich nicht erklärlich, warum der Gesetzgeber hier nicht handelt.

■ *Sie gehen im Kommentar auf den Bereich der „New Generic Top Level Domains“ ein. In welchem Zusammenhang stehen diese mit dem Markenrecht?*

Engin-Deniz: Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang, weil viele eingetragene Marken auch als Domains eingetragen werden. New Generic Top Level Domains sind jedoch nicht nur Domains, durch die Inhaberschaft einer New gTLD wird man auch zu einer Vergabestelle für Domains. Man registriert also eine Marke und kann dann selbst bestimmen, wer unter dieser Top Level Domain ebenfalls Produkte oder Dienstleistungen anbieten kann. Lasse ich also beispielsweise „.fiat“ als Domain eintragen, kann ich dann entscheiden, wer sonst noch Fahrzeuge und Dienstleistungen von Fiat unter dieser Domain anbieten darf. Das ist im Prinzip gut erdacht, hat jedoch den Nachteil, dass ich als Inhaber einer Marke unter Umständen gezwungen

bin, sämtliche Domains, die in einem Zusammenhang mit meiner Marke stehen, zu kaufen, um die „Kontrolle“ über das Netz zu erlangen. Das kann nicht nur ein sehr teures Vergnügen werden, auch die vollständige Kontrolle wird man damit nie erreichen, wenn man bedenkt, dass es daneben bereits die existierenden Top Level Domain Registrierungen wie „.com“, „.net“ oder „.org“ und sehr viele Länder Top Level Domains wie „.at“ oder „.de“ gibt. Darüber hinaus hat sich das Nutzungsverhalten stark verändert. Kaum jemand gibt noch eine vollständige URL ein, zumal Google oder Bing das Suchen und Finden fast vollständig übernommen haben. Das führt dazu, dass wir noch mehr Domains und damit noch mehr gleichartige Information im Web haben, was die Vergabe und Registrierung von Domains erheblich teurer und weitestgehend nutzlos macht. Ich stehe dieser Entwicklung durchaus kritisch gegenüber und könnte mir vorstellen, dass viele Markeninhaber diesem Trend nicht folgen wollen.



Engin-Deniz

MSchG

Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen

Kommentar

3. Auflage

ca 2700 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-7046-7382-4

Erscheinungsdatum: 31.5.2017

ca € 349,-