

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort .....                                                       | V     |
| Verzeichnis der Autorinnen und Autoren .....                        | XXI   |
| Abkürzungsverzeichnis .....                                         | XXIII |
| Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur .....                 | XXVII |
| Quellenverzeichnis .....                                            | XXIX  |
| Hinweise für den Benutzer .....                                     | XXXI  |
| <br><b>1. Kapitel Vor der Anmeldung</b> .....                       | <br>1 |
| I. Marke .....                                                      | 3     |
| A. Gründe für eine Markenmeldung .....                              | 4     |
| B. Vergleich zu außerbücherlichen Kennzeichen .....                 | 4     |
| C. In welchem Land melde ich meine Marke an? .....                  | 5     |
| 1. Kriterien für die Wahl .....                                     | 5     |
| a) Ort der Leistung .....                                           | 6     |
| b) Kosten .....                                                     | 6     |
| c) Strategische Überlegungen .....                                  | 7     |
| 2. Nationale Marke .....                                            | 7     |
| 3. Unionsmarke .....                                                | 7     |
| 4. Internationale Registrierung .....                               | 8     |
| D. Was kann ich als Marke anmelden? .....                           | 9     |
| 1. Darstellbarkeit .....                                            | 10    |
| 2. Unterscheidungskraft .....                                       | 10    |
| a) Beschreibende Zeichen .....                                      | 11    |
| b) Gattungsbezeichnung .....                                        | 12    |
| c) Verkehrsgeltung .....                                            | 13    |
| d) Bekannte Marke .....                                             | 14    |
| E. Wahl der richtigen Markenart .....                               | 14    |
| 1. Wortmarke .....                                                  | 15    |
| 2. Bildmarke .....                                                  | 17    |
| 3. Wort-Bild-Marke .....                                            | 18    |
| 4. Dreidimensionale Marke .....                                     | 20    |
| 5. Farbmarken .....                                                 | 22    |
| 6. Klangmarken (Hörmarken) .....                                    | 23    |
| 7. Positionsmarken .....                                            | 23    |
| 8. Gerüche .....                                                    | 24    |
| F. Grenzen der Markenmeldung .....                                  | 24    |
| 1. Hoheitszeichen und inländische Prüfungs- und Gewährzeichen ..... | 24    |
| 2. Bestimmte formbezogene Zeichen .....                             | 27    |
| 3. Ordnungs- und sittenwidrige Zeichen .....                        | 27    |
| 4. Irreführende Zeichen .....                                       | 28    |
| G. Bestimmung der Waren- und Dienstleistungsklassen .....           | 28    |
| 1. Überblick .....                                                  | 28    |
| 2. Wie stimme ich das Verzeichnis richtig ab? .....                 | 30    |
| 3. Erweiterter Schutz bekannter Marken .....                        | 32    |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| H. Recherche nach älteren Rechten                                           | 32 |
| 1. Überblick                                                                | 32 |
| 2. Markenrecherchertools                                                    | 33 |
| a) see-ip des ÖPA                                                           | 33 |
| b) eSearch Plus des EUIPO                                                   | 34 |
| c) TMview                                                                   | 34 |
| d) Madrid Monitor                                                           | 34 |
| 3. Suche nach sonstigen Kennzeichenrechten                                  | 34 |
| 4. Recherchemethoden in der Praxis                                          | 35 |
| a) Welche Suchmaschinen verwende ich?                                       | 35 |
| b) Wonach suche ich?                                                        | 35 |
| c) Suchvorgang bei Wortmarken                                               | 36 |
| d) Suchvorgang bei Bildmarken                                               | 36 |
| e) Beurteilung der Ähnlichkeit                                              | 36 |
| 5. Maßnahmen zur Risikominimierung                                          | 38 |
| a) Ähnlichkeit der Zeichen                                                  | 38 |
| b) Ähnlichkeit der Klassen                                                  | 38 |
| c) Geschütztes Territorium                                                  | 38 |
| d) Kontaktaufnahme mit Markeninhaber vor Anmeldung                          | 39 |
| II. Muster                                                                  | 40 |
| A. Gründe für eine Musteranmeldung                                          | 40 |
| B. In welchem Land melde ich mein Muster an?                                | 41 |
| 1. Nationales Muster                                                        | 41 |
| 2. Gemeinschaftsgeschmacksmuster                                            | 42 |
| 3. Internationale Registrierung                                             | 42 |
| C. Voraussetzungen                                                          | 43 |
| 1. Schutzzfähige Objekte                                                    | 43 |
| 2. Neuheit                                                                  | 45 |
| 3. Eigenart                                                                 | 46 |
| D. Schutzhindernisse                                                        | 51 |
| 1. Technische Bedingtheit                                                   | 51 |
| 2. Doppelschutzverbot                                                       | 52 |
| E. Teile von Erzeugnissen                                                   | 53 |
| F. Priorität                                                                | 55 |
| G. Angabe der Erzeugnisse                                                   | 55 |
| H. Bestimmung des Schutzgegenstandes                                        | 56 |
| I. Abgrenzung zur dreidimensionalen Marke                                   | 57 |
| III. Patent                                                                 | 59 |
| A. Gründe für eine Patentanmeldung                                          | 59 |
| B. Wofür wird ein Patent erteilt?                                           | 60 |
| 1. Technizität                                                              | 60 |
| 2. Neuheit                                                                  | 61 |
| 3. Erfinderische Tätigkeit                                                  | 61 |
| 4. Gewerbliche Anwendbarkeit                                                | 61 |
| C. Ausnahmen vom Patentschutz                                               | 62 |
| 1. Fehlende Patentierbarkeit                                                | 62 |
| a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden | 62 |
| b) Der menschliche Körper                                                   | 63 |
| c) Ästhetische Formschöpfungen                                              | 63 |
| d) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten                  | 63 |
| e) Programme für Datenverarbeitungsanlagen                                  | 64 |
| f) Wiedergabe von Informationen                                             | 64 |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Nicht patentierbare Erfindungen .....                                                            | 66        |
| a) Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen .....             | 66        |
| b) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung und Diagnostizierverfahren .....     | 67        |
| c) Pflanzensorten, Tierrassen und biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ..... | 67        |
| D. Patentarten .....                                                                                | 68        |
| E. Wirtschaftliche Überlegungen bei Patentanmeldungen .....                                         | 70        |
| F. Ausgewählte branchenspezifische Aspekte .....                                                    | 70        |
| 1. Patentschutz für Software .....                                                                  | 70        |
| 2. Maschinenbau .....                                                                               | 72        |
| 3. Biotechnologie .....                                                                             | 72        |
| a) Biotechnologie .....                                                                             | 72        |
| b) Pflanzen .....                                                                                   | 73        |
| G. Patentrecherche .....                                                                            | 73        |
| 1. Arten von Recherchen .....                                                                       | 74        |
| a) „Stand der Technik-Recherchen“ .....                                                             | 74        |
| b) „Freedom-to-Operate-Recherchen“ .....                                                            | 74        |
| c) Rechtsstands- und Familien-Recherchen .....                                                      | 75        |
| d) Nichtigkeits-Recherchen .....                                                                    | 75        |
| e) Monitoring-Recherchen .....                                                                      | 75        |
| 2. Recherchertools .....                                                                            | 76        |
| a) Kostenlose Onlinedatenbanken .....                                                               | 76        |
| b) Gebührenpflichtige Onlinedatenbanken .....                                                       | 78        |
| c) Recherchedienste .....                                                                           | 79        |
| d) Rechtsstand-Datenbanken .....                                                                    | 79        |
| H. Alternativen zum Patent .....                                                                    | 81        |
| 1. Gebrauchsmuster .....                                                                            | 81        |
| 2. Geheimnisschutz .....                                                                            | 81        |
| 3. Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz .....                                                   | 82        |
| I. Kostenfaktor: Patentanmeldung .....                                                              | 83        |
| IV. Gebrauchsmuster .....                                                                           | 83        |
| A. Zweck des Gebrauchsmusters .....                                                                 | 83        |
| 1. Unterschiede zum Patent .....                                                                    | 84        |
| 2. Funktion des Gebrauchsmusters .....                                                              | 85        |
| B. Schutzvoraussetzungen .....                                                                      | 86        |
| 1. Positive Eintragungsvoraussetzungen .....                                                        | 86        |
| a) Neuheit .....                                                                                    | 86        |
| b) Erfinderischer Schritt .....                                                                     | 87        |
| c) Gewerbliche Anwendbarkeit .....                                                                  | 87        |
| 2. Qualifikation als Erfindung .....                                                                | 88        |
| 3. Ausnahmen vom Gebrauchsmusterschutz .....                                                        | 88        |
| C. Praxisbeispiele .....                                                                            | 88        |
| D. Patent vs Gebrauchsmuster auf einem Blick .....                                                  | 90        |
| <b>2. Kapitel Anmeldung .....</b>                                                                   | <b>91</b> |
| I. Marke .....                                                                                      | 93        |
| A. Anmeldesysteme .....                                                                             | 93        |
| 1. Online-Anmeldung .....                                                                           | 94        |
| a) ÖPA .....                                                                                        | 94        |
| b) EUIPO .....                                                                                      | 94        |
| c) WIPO .....                                                                                       | 94        |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 2. Papieranmeldung                                    | 95  |
| a) ÖPA                                                | 95  |
| b) EUIPO                                              | 96  |
| c) WIPO                                               | 96  |
| B. Vertretung                                         | 96  |
| 1. ÖPA                                                | 96  |
| 2. EUIPO                                              | 96  |
| 3. WIPO                                               | 97  |
| C. Durchführung der Anmeldung                         | 97  |
| 1. Anmeldung beim ÖPA und EUIPO                       | 97  |
| a) Fast-Track-Verfahren                               | 98  |
| aa) Überblick                                         | 98  |
| bb) Voraussetzungen                                   | 98  |
| cc) Waren- und Dienstleistungsverzeichnis             | 99  |
| dd) Markenarten                                       | 100 |
| 2. Standard-Anmeldung                                 | 100 |
| D. WIPO                                               | 101 |
| E. Gebühren                                           | 102 |
| 1. ÖPA                                                | 102 |
| 2. EUIPO                                              | 103 |
| 3. WIPO                                               | 103 |
| F. Verfahrensablauf                                   | 106 |
| 1. ÖPA                                                | 106 |
| 2. EUIPO                                              | 107 |
| 3. WIPO                                               | 107 |
| II. Muster                                            | 108 |
| A. Anmeldesysteme                                     | 108 |
| 1. Online-Anmeldung                                   | 108 |
| a) ÖPA                                                | 108 |
| b) EUIPO                                              | 108 |
| c) WIPO                                               | 108 |
| 2. Papieranmeldung                                    | 109 |
| a) ÖPA                                                | 109 |
| b) EUIPO                                              | 109 |
| c) WIPO                                               | 109 |
| B. Besondere Anmeldearten                             | 109 |
| 1. Sammelanmeldung                                    | 109 |
| a) ÖPA                                                | 110 |
| b) EUIPO                                              | 111 |
| c) WIPO                                               | 111 |
| 2. Geheimmusteranmeldung/aufgeschobene Bekanntmachung | 111 |
| a) ÖPA                                                | 111 |
| b) EUIPO                                              | 111 |
| c) WIPO                                               | 112 |
| C. Vertretung                                         | 112 |
| 1. ÖPA                                                | 112 |
| 2. EUIPO/WIPO                                         | 113 |
| D. Musterabbildungen                                  | 113 |
| 1. Allgemeines                                        | 113 |
| 2. Unzulässiges Beiwerk/visuelle Verzichtserklärungen | 113 |
| a) ÖPA                                                | 113 |
| b) EUIPO/WIPO                                         | 114 |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E. Durchführung der Anmeldung . . . . .                                             | 117 |
| 1. ÖPA . . . . .                                                                    | 117 |
| a) Überblick . . . . .                                                              | 117 |
| b) Details des Musters . . . . .                                                    | 117 |
| c) Musterexemplar . . . . .                                                         | 118 |
| d) Warenangabe . . . . .                                                            | 119 |
| e) Schöpfer . . . . .                                                               | 120 |
| f) Priorität . . . . .                                                              | 120 |
| 2. EUIPO . . . . .                                                                  | 120 |
| a) Fast-Track-Verfahren . . . . .                                                   | 120 |
| b) Details des Musters . . . . .                                                    | 120 |
| c) Proben . . . . .                                                                 | 120 |
| d) Aufschiebende Bekanntmachung . . . . .                                           | 121 |
| e) Entwerfer . . . . .                                                              | 121 |
| 3. WIPO . . . . .                                                                   | 121 |
| a) Überblick . . . . .                                                              | 121 |
| b) Details des Musters . . . . .                                                    | 122 |
| c) Aufschiebende Bekanntmachung . . . . .                                           | 122 |
| F. Gebühren . . . . .                                                               | 122 |
| 1. ÖPA . . . . .                                                                    | 122 |
| 2. EUIPO . . . . .                                                                  | 122 |
| 3. WIPO . . . . .                                                                   | 123 |
| G. Verfahrensablauf bei den Patentämtern . . . . .                                  | 124 |
| 1. ÖPA . . . . .                                                                    | 124 |
| 2. EUIPO . . . . .                                                                  | 125 |
| 3. WIPO . . . . .                                                                   | 125 |
| III. Patente . . . . .                                                              | 126 |
| A. Anmeldesysteme . . . . .                                                         | 126 |
| 1. Online-Anmeldung . . . . .                                                       | 126 |
| a) ÖPA . . . . .                                                                    | 126 |
| b) EPA . . . . .                                                                    | 127 |
| c) WIPO . . . . .                                                                   | 127 |
| 2. Papier-Anmeldung . . . . .                                                       | 127 |
| B. Vertretung . . . . .                                                             | 128 |
| C. Durchführung der Anmeldung . . . . .                                             | 128 |
| 1. Daten des Anmelders . . . . .                                                    | 129 |
| 2. Antrag auf Erteilung/Registrierung . . . . .                                     | 129 |
| 3. Titel . . . . .                                                                  | 129 |
| 4. Beschreibung und Zeichnungen . . . . .                                           | 130 |
| 5. (Patent-)Ansprüche . . . . .                                                     | 131 |
| 6. Zusammenfassung . . . . .                                                        | 133 |
| 7. Priorität . . . . .                                                              | 133 |
| D. Anmeldung einer österreichischen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung . . . . . | 133 |
| 1. Österreichische Standard-Anmeldung/Fast-Track-Anmeldung . . . . .                | 134 |
| 2. PRIO-Anmeldung . . . . .                                                         | 135 |
| E. Überlegungen nach der Erstanmeldung . . . . .                                    | 136 |
| F. Anmeldung einer europ Patentanmeldung . . . . .                                  | 138 |
| G. Anmeldung einer PCT-Patentanmeldung . . . . .                                    | 139 |
| H. Gebühren . . . . .                                                               | 140 |
| 1. ÖPA . . . . .                                                                    | 140 |
| 2. EPA . . . . .                                                                    | 141 |
| 3. WIPO . . . . .                                                                   | 142 |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Verfahrensablauf beim Patentamt                                        | 143 |
| 1. Österreichische Patentanmeldung                                        | 143 |
| 2. Österreichische Gebrauchsmusteranmeldung                               | 144 |
| 3. Europ Patentanmeldung                                                  | 146 |
| 4. PCT-Patentanmeldung                                                    | 146 |
| <b>3. Kapitel Umgang mit Registrierungshindernissen</b>                   | 149 |
| I. Marke                                                                  | 150 |
| A. Formalprüfung                                                          | 150 |
| 1. ÖPA                                                                    | 150 |
| 2. EUIPO                                                                  | 150 |
| 3. WIPO                                                                   | 151 |
| a) Mängel in Bezug auf die Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen | 151 |
| b) Mängel bei der Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen              | 152 |
| c) Sonstige Mängel                                                        | 152 |
| B. Gesetzmäßigkeitsprüfung                                                | 152 |
| 1. Absolute Registrierungshindernisse                                     | 153 |
| 2. Relative Registrierungshindernisse                                     | 154 |
| a) Überblick                                                              | 154 |
| b) Verkehrsgeltungsnachweis                                               | 154 |
| aa) Werbeunterlagen                                                       | 155 |
| bb) Demoskopisches Gutachten                                              | 156 |
| cc) Weitere Nachweise                                                     | 156 |
| C. Widerspruch                                                            | 156 |
| II. Muster                                                                | 157 |
| A. Einführung                                                             | 157 |
| B. Gesetzmäßigkeitsprüfung                                                | 157 |
| 1. ÖPA                                                                    | 157 |
| 2. EUIPO                                                                  | 158 |
| 3. WIPO                                                                   | 159 |
| III. Patent                                                               | 159 |
| A. Formalprüfung                                                          | 159 |
| 1. ÖPA                                                                    | 160 |
| 2. EPA                                                                    | 161 |
| 3. WIPO                                                                   | 163 |
| B. Gesetzmäßigkeitsprüfung                                                | 164 |
| 1. Recherche                                                              | 164 |
| 2. Sachprüfung                                                            | 166 |
| a) ÖPA und EPA                                                            | 166 |
| b) WIPO                                                                   | 166 |
| 3. Erteilung oder Zurückweisung                                           | 167 |
| C. Registrierungshindernisse                                              | 167 |
| 1. Stand der Technik                                                      | 168 |
| 2. Priorität                                                              | 168 |
| 3. Ausschluss von der Patentierung                                        | 168 |
| 4. Klarheit                                                               | 168 |
| 5. Neuheit                                                                | 169 |
| 6. Erfinderische Tätigkeit                                                | 170 |
| 7. Technizität                                                            | 172 |
| 8. Ausführbarkeit                                                         | 172 |
| 9. Einheitlichkeit                                                        | 173 |
| 10. Überschreitung der Offenbarung                                        | 174 |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| D. Einspruch .....                                | 174        |
| IV. Gebrauchsmuster .....                         | 175        |
| V. Teilanmeldung, Abzweigung und Umwandlung ..... | 176        |
| <b>4. Kapitel Nach der Registrierung .....</b>    | <b>177</b> |
| I. Überblick .....                                | 178        |
| II. Marke .....                                   | 178        |
| A. Folgen nach der Registrierung .....            | 178        |
| B. Schutzdauer und Verlängerung .....             | 180        |
| 1. ÖPA .....                                      | 180        |
| 2. EUIPO .....                                    | 181        |
| 3. WIPO .....                                     | 182        |
| C. Formelle Änderungen .....                      | 183        |
| 1. ÖPA .....                                      | 184        |
| 2. EUIPO .....                                    | 184        |
| a) Einführung .....                               | 184        |
| b) Änderung einer Marke .....                     | 184        |
| 3. WIPO .....                                     | 185        |
| D. Einschränkung, Teilung und Verzicht .....      | 186        |
| 1. ÖPA .....                                      | 187        |
| 2. EUIPO .....                                    | 187        |
| 3. WIPO .....                                     | 187        |
| III. Muster .....                                 | 188        |
| A. Folgen nach der Registrierung .....            | 188        |
| B. Schutzdauer und Verlängerung .....             | 188        |
| 1. ÖPA .....                                      | 189        |
| 2. EUIPO .....                                    | 189        |
| 3. WIPO .....                                     | 189        |
| C. Formelle Änderungen .....                      | 190        |
| 1. ÖPA, EUIPO .....                               | 190        |
| 2. WIPO .....                                     | 190        |
| D. Einschränkung, Teilung und Verzicht .....      | 190        |
| 1. ÖPA .....                                      | 191        |
| 2. EUIPO .....                                    | 191        |
| 3. WIPO .....                                     | 191        |
| IV. Patent .....                                  | 192        |
| A. Folgen nach der Erteilung .....                | 192        |
| B. Schutzdauer und Verlängerung .....             | 192        |
| 1. ÖPA .....                                      | 193        |
| 2. EPA .....                                      | 194        |
| 3. WIPO .....                                     | 195        |
| C. Formelle Änderungen .....                      | 195        |
| 1. ÖPA .....                                      | 195        |
| 2. EPA .....                                      | 196        |
| D. Einschränkung und Verzicht .....               | 196        |
| 1. ÖPA .....                                      | 196        |
| 2. EPA .....                                      | 197        |
| V. Gebrauchsmuster .....                          | 198        |
| A. Folgen nach der Registrierung .....            | 198        |
| B. Schutzdauer und Verlängerung .....             | 198        |
| C. Formelle Änderungen .....                      | 199        |
| D. Einschränkung und Verzicht .....               | 199        |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| <b>5. Kapitel Lizenzierung</b>                              | 201 |
| I. Einleitung                                               | 201 |
| II. Übliche Inhalte von Lizenzverträgen                     | 202 |
| A. Lizenzentgelt                                            | 203 |
| B. Ausschließlichkeit der Lizenz                            | 204 |
| C. Übertragbarkeit und Sublizenzierbarkeit                  | 204 |
| D. Territoriale Beschränkungen                              | 205 |
| E. Zeitliche Beschränkungen                                 | 206 |
| F. Sachliche Beschränkungen                                 | 206 |
| G. Verpflichtung zu angemessenen Verwertungshandlungen      | 207 |
| H. Gewährleistungen/Freistellungserklärungen                | 207 |
| I. Aufrechterhaltung des Schutzrechts                       | 208 |
| J. Nichtangriffsbestimmungen                                | 208 |
| K. Anforderungen an die Produktqualität oder -sicherheit    | 209 |
| L. Kreuz-Lizenzen                                           | 209 |
| III. Besonderheiten der jeweiligen Schutzrechte             | 210 |
| A. Österreichische Marken                                   | 210 |
| 1. Registereintragung                                       | 210 |
| 2. Sukzessionsschutz                                        | 211 |
| B. Unionsmarken                                             | 211 |
| C. Internationale Registrierungen                           | 212 |
| D. Nationale Patente                                        | 212 |
| 1. Freiwillige Lizenzen                                     | 212 |
| 2. Zwangslizenzen                                           | 213 |
| 3. Lizenzgebühren bei Nichtigkeit des Patents               | 213 |
| 4. Einschränkungen                                          | 214 |
| 5. Eintragungskosten                                        | 214 |
| E. Europäische Patente                                      | 214 |
| F. Österreichische Gebrauchsmuster                          | 214 |
| G. Österreichische Muster und Gemeinschaftsgeschmacksmuster | 215 |
| IV. Exkurs: Franchisevertrag                                | 215 |
| V. Exkurs: Lizenzen im Konzern                              | 216 |
| <b>6. Kapitel Verpfändung</b>                               | 217 |
| I. Pfandrechtliche Grundsätze                               | 217 |
| II. Marken                                                  | 218 |
| A. Österreichische Marken                                   | 218 |
| B. Unionsmarken                                             | 219 |
| C. Internationale Registrierungen                           | 220 |
| III. Patente                                                | 220 |
| A. Österreichische Patente                                  | 220 |
| B. Europäische Patente                                      | 221 |
| IV. Gebrauchsmuster                                         | 221 |
| V. Muster                                                   | 221 |
| A. Österreichische Muster                                   | 221 |
| B. Gemeinschaftsgeschmacksmuster                            | 222 |
| C. Internationale Muster                                    | 222 |
| VI. Verwertung von Pfandrechten                             | 222 |
| <b>7. Kapitel Übertragung</b>                               | 223 |
| I. Einleitung                                               | 223 |
| II. Österreichische Marken                                  | 224 |
| A. Übertragbarkeit                                          | 224 |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Form der Übertragung .....                                           | 224        |
| C. Wirkung der Eintragung .....                                         | 226        |
| III. Unionsmarken .....                                                 | 226        |
| A. Übertragbarkeit .....                                                | 226        |
| B. Form .....                                                           | 226        |
| IV. Int Registrierungen .....                                           | 227        |
| V. Patente und Gebrauchsmuster .....                                    | 227        |
| A. Österreichische Patente und Gebrauchsmuster .....                    | 227        |
| 1. Überblick .....                                                      | 227        |
| 2. Übergang eingetragener Lasten .....                                  | 228        |
| 3. Form des Eintragungsantrags .....                                    | 229        |
| B. Europäische Patente .....                                            | 229        |
| 1. Registereintragung .....                                             | 229        |
| 2. Formvorschriften .....                                               | 230        |
| VI. Österreichische Gebrauchsmuster .....                               | 230        |
| VII. Muster .....                                                       | 230        |
| A. Nationale Muster .....                                               | 230        |
| B. Gemeinschaftsgeschmacksmuster .....                                  | 231        |
| <b>8. Kapitel Aktiver Schutz .....</b>                                  | <b>233</b> |
| I. Marken .....                                                         | 233        |
| A. Allgemeines .....                                                    | 233        |
| B. Aktiver Markenschutz bei Neuanmeldungen .....                        | 234        |
| 1. Zu beobachtende Neuanmeldungen .....                                 | 234        |
| 2. Zeitliche Komponente .....                                           | 235        |
| 3. Instrumente zur Überwachung von Neuanmeldungen .....                 | 235        |
| a) Veröffentlichungen der Ämter .....                                   | 235        |
| b) Recherchebericht des EUIPO .....                                     | 236        |
| c) Recherchertools der Ämter .....                                      | 237        |
| aa) seeIP (ÖPA) .....                                                   | 237        |
| bb) Markenähnlichkeitsrecherche (ÖPA) .....                             | 237        |
| cc) eSearch plus (EUIPO) .....                                          | 238        |
| dd) TMview (EUIPO) .....                                                | 239        |
| ee) Madrid Monitor (WIPO) .....                                         | 239        |
| d) Einsatz von Drittanbietern .....                                     | 239        |
| e) Benachrichtigungen von Dritten .....                                 | 240        |
| C. Aktiver Markenschutz gegen verwechslungsfähige Zeichen .....         | 241        |
| 1. Einführung .....                                                     | 241        |
| 2. Instrumente zur Überwachung .....                                    | 241        |
| a) Marktüberwachung .....                                               | 241        |
| b) Orientierung an Recherchertools für Neuanmeldungen .....             | 241        |
| c) Verwendung von Suchmaschinen .....                                   | 242        |
| d) Einsatz von Drittanbietern .....                                     | 242        |
| II. Muster .....                                                        | 242        |
| III. Patente und Gebrauchsmuster .....                                  | 243        |
| A. Allgemeines .....                                                    | 243        |
| B. Aktiver Patentschutz bei Neuanmeldungen und erteilten Patenten ..... | 244        |
| 1. Zu beobachtende Patentrechte .....                                   | 244        |
| 2. Zeitliche Komponente .....                                           | 245        |
| 3. Instrumente zur Überwachung von Neuanmeldungen .....                 | 246        |
| C. Aktiver Patentschutz gegen Verletzungen .....                        | 246        |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>9. Kapitel Außergerichtliche Rechtsdurchsetzung</b>                 | 249 |
| I. Allgemeines                                                         | 249 |
| II. Abmahnung                                                          | 250 |
| A. Form                                                                | 250 |
| B. Inhalt                                                              | 251 |
| C. Weitere Vorgehensweise                                              | 252 |
| III. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung                        | 253 |
| A. Übliche Inhalte von Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen    | 254 |
| B. Vertretungskosten                                                   | 254 |
| C. Konventionalstrafe                                                  | 254 |
| IV. Abgrenzungsvereinbarung                                            | 256 |
| A. Einführung                                                          | 256 |
| B. Übliche Inhalte von Abgrenzungsvereinbarungen                       | 256 |
| 1. Abgrenzung                                                          | 257 |
| 2. Umsetzungsfrist                                                     | 258 |
| 3. Nichtangriffsbestimmungen                                           | 258 |
| 4. Kostentragung                                                       | 258 |
| 5. Übertragung auf Rechtsnachfolger                                    | 259 |
| V. Reaktion auf außergerichtliche Abmahnungen                          | 259 |
| <b>10. Kapitel Behördliche Rechtsdurchsetzung</b>                      | 261 |
| I. Marke                                                               | 263 |
| A. Allgemeines                                                         | 263 |
| B. Widerspruchsverfahren                                               | 263 |
| 1. Überblick                                                           | 263 |
| 2. ÖPA                                                                 | 263 |
| a) Widerspruchsfrist                                                   | 263 |
| b) Widerspruchsbasis                                                   | 264 |
| c) Widerspruchsverfahren                                               | 264 |
| aa) Einleitung                                                         | 264 |
| bb) Außerbehördliche Einigung oder Replik durch den Widerspruchsgegner | 265 |
| cc) Einwand der fehlenden Benutzung                                    | 267 |
| dd) Weiterer Verfahrensablauf                                          | 267 |
| ee) Verlängerung von Äußerungsfristen                                  | 268 |
| ff) Entscheidung durch das ÖPA und Rechtsmittel dagegen                | 268 |
| gg) Kostentragung im Widerspruchsverfahren                             | 268 |
| 3. EUIPO                                                               | 268 |
| a) Widerspruchsfrist                                                   | 268 |
| b) Widerspruchsbasis                                                   | 269 |
| c) Widerspruchsverfahren                                               | 269 |
| aa) Einleitung                                                         | 269 |
| bb) Cooling-Off-Periode                                                | 270 |
| cc) Kontradiktorisches Verfahren                                       | 271 |
| dd) Entscheidung des EUIPO                                             | 272 |
| ee) Kostentragung im Verfahren                                         | 272 |
| d) Rechtsmittel gegen Entscheidungen des EUIPO                         | 272 |
| 4. WIPO                                                                | 273 |
| C. Lösungsverfahren                                                    | 273 |
| 1. Überblick                                                           | 273 |
| 2. ÖPA                                                                 | 273 |
| a) Lösungsgründe                                                       | 273 |
| b) Einleitung und Verlauf des Lösungsverfahrens                        | 276 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| c) Entscheidung im Lösungsverfahren .....                                  | 277 |
| d) Rechtsmittel gegen Entscheidungen im Lösungsverfahren .....             | 277 |
| 3. EUIPO .....                                                             | 277 |
| a) Lösungsgründe .....                                                     | 277 |
| b) Einleitung und Verlauf des Lösungsverfahrens .....                      | 278 |
| c) Entscheidung des EUIPO .....                                            | 279 |
| d) Kostentragung .....                                                     | 279 |
| e) Rechtsmittel .....                                                      | 279 |
| 4. WIPO .....                                                              | 279 |
| II. Muster .....                                                           | 279 |
| A. Allgemeines .....                                                       | 279 |
| B. Nichtigkeitsklärung/Aberkennung eines nationalen Musters .....          | 280 |
| 1. Nichtigkeitsgründe .....                                                | 280 |
| 2. Gründe für eine Aberkennung und Übertragung .....                       | 280 |
| 3. Verfahren vor dem ÖPA .....                                             | 281 |
| a) Einleitung des Nichtigkeits-/Aberkennungsverfahrens .....               | 281 |
| b) Replik durch den Musterinhaber .....                                    | 282 |
| c) Weiterer Verfahrensablauf .....                                         | 282 |
| d) Entscheidung durch das ÖPA .....                                        | 283 |
| e) Kostentragung .....                                                     | 283 |
| 4. Das Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des ÖPA bzw OLG .....    | 283 |
| C. Das Nichtigkeitsverfahren gegen ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster ..... | 283 |
| 1. Nichtigkeitsgründe .....                                                | 283 |
| 2. Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO .....                               | 284 |
| a) Einleitung des Nichtigkeitsverfahren .....                              | 284 |
| b) Replik durch den Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters .....       | 285 |
| c) Weiterer Verfahrensablauf .....                                         | 285 |
| d) Entscheidung des EUIPO .....                                            | 285 |
| e) Kostentragung im Verfahren .....                                        | 286 |
| 3. Rechtsmittel gegen Entscheidung des EUIPO .....                         | 286 |
| III. Patent/Gebrauchsmuster .....                                          | 286 |
| A. Allgemeines .....                                                       | 286 |
| B. Einspruchsverfahren .....                                               | 287 |
| 1. Überblick .....                                                         | 287 |
| 2. ÖPA .....                                                               | 287 |
| a) Einspruchsfrist .....                                                   | 287 |
| b) Einspruchsgründe .....                                                  | 288 |
| c) Einspruchsverfahren .....                                               | 288 |
| aa) Einleitung .....                                                       | 288 |
| bb) Replik des Patentinhabers .....                                        | 288 |
| cc) Weiterer möglicher Verfahrensablauf .....                              | 289 |
| dd) Verlängerung von Äußerungsfristen .....                                | 289 |
| ee) Vorrang und Unterbrechung .....                                        | 289 |
| ff) Entscheidung durch das ÖPA .....                                       | 289 |
| gg) Kostentragung im Einspruchsverfahren .....                             | 289 |
| d) Rechtsmittelverfahren .....                                             | 289 |
| 3. EPA .....                                                               | 290 |
| a) Einspruchsfrist .....                                                   | 290 |
| b) Einspruchsgründe .....                                                  | 290 |
| c) Einspruchsverfahren .....                                               | 290 |
| aa) Einleitung .....                                                       | 290 |
| bb) Replik des Patentinhabers .....                                        | 290 |
| cc) Weiterer möglicher Verfahrensablauf .....                              | 291 |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| dd) Verlängerung von Äußerungsfristen                                 | 291        |
| ee) Vorrang und Unterbrechung                                         | 291        |
| ff) Entscheidung durch das EPA                                        | 292        |
| gg) Kostentragung im Einspruchsverfahren                              | 292        |
| d) Rechtsmittelverfahren                                              | 292        |
| C. Nichtigkeitsverfahren vor dem ÖPA                                  | 292        |
| 1. Überblick                                                          | 292        |
| 2. Nichtigkeitsgründe                                                 | 292        |
| 3. Einleitung und Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens                  | 292        |
| 4. Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren                              | 293        |
| 5. Rechtsmittel gegen Entscheidungen im Nichtigkeitsverfahren         | 293        |
| D. Aberkennung                                                        | 293        |
| <b>11. Kapitel Zivil- und strafrechtliche Rechtsdurchsetzung</b>      | <b>295</b> |
| I. Allgemeines                                                        | 295        |
| II. Zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung                                | 296        |
| A. Anspruchsbegründende Handlungen                                    | 296        |
| B. Unterlassung                                                       | 298        |
| C. Beseitigung                                                        | 299        |
| D. Herausgabe                                                         | 300        |
| E. Rechnungslegung                                                    | 300        |
| F. Zahlungsansprüche                                                  | 301        |
| G. Auskunft über Herkunft und Vertriebswege                           | 302        |
| H. Urteilsveröffentlichung                                            | 303        |
| 1. Allgemeines                                                        | 303        |
| 2. Veröffentlichungsmedien                                            | 303        |
| a) Veröffentlichung in Printmedien                                    | 304        |
| b) Veröffentlichung auf der Homepage                                  | 304        |
| c) Veröffentlichung auf Social-Media-Kanälen                          | 305        |
| 3. Durchführung der Veröffentlichung                                  | 305        |
| III. Verfahren vor den Zivilgerichten                                 | 305        |
| A. Einstweilige Verfügung                                             | 305        |
| B. Rechtsmittel                                                       | 307        |
| IV. Strafrechtliche Sanktionen                                        | 307        |
| V. Exkurs: Zollbehördliche Maßnahmen                                  | 308        |
| VI. Verhältnis zur behördlichen Rechtsdurchsetzung                    | 309        |
| VII. Überblick über die zivil- und strafrechtliche Rechtsdurchsetzung | 310        |
| <b>12. Kapitel Dienststerfindungen</b>                                | <b>313</b> |
| I. Einleitung                                                         | 313        |
| II. Definition der Dienststerfindung                                  | 314        |
| A. Dienstnehmer                                                       | 314        |
| B. Dienstnehmererfindungen                                            | 314        |
| III. Inanspruchnahme                                                  | 315        |
| IV. Meldepflicht und Geheimhaltung                                    | 315        |
| V. Dienstnehmererfindervergütung                                      | 316        |
| A. Grundlegendes                                                      | 316        |
| B. Höhe der besonderen Vergütung                                      | 316        |
| C. Ausnahme des angestellten Erfinders                                | 318        |
| <b>13. Kapitel Rechtsmittel und Instanzenzüge</b>                     | <b>319</b> |
| I. Überblick                                                          | 319        |
| II. Behördliche Rechtsdurchsetzung                                    | 319        |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| A. ÖPA .....                                                         | 319        |
| 1. Allgemeines .....                                                 | 319        |
| 2. Rekursverfahren vor dem OLG Wien .....                            | 320        |
| 3. Berufungsverfahren vor dem OLG Wien .....                         | 321        |
| 4. Das Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des OLG Wien ..... | 321        |
| B. EUIPO .....                                                       | 322        |
| 1. Allgemeines .....                                                 | 322        |
| 2. Beschwerdeverfahren vor dem EUIPO .....                           | 322        |
| 3. Klage vor dem EuG .....                                           | 323        |
| 4. Klage vor dem EuGH .....                                          | 324        |
| C. EPA .....                                                         | 324        |
| 1. Allgemeines .....                                                 | 324        |
| 2. Beschwerdeverfahren vor der Beschwerdekammer des EPA .....        | 324        |
| 3. Beschwerdeverfahren vor der Großen Beschwerdekammer des EPA ..... | 325        |
| III. Zivil- und strafrechtliche Rechtsdurchsetzung .....             | 325        |
| A. Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Zivilgerichte .....         | 325        |
| B. Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Strafgerichte .....         | 326        |
| IV. Überblick .....                                                  | 326        |
| <b>14. Kapitel Ämter: Kommunikation und Gebühren .....</b>           | <b>329</b> |
| I. Allgemeines .....                                                 | 329        |
| A. Kommunikation .....                                               | 330        |
| B. Gebühren .....                                                    | 330        |
| II. ÖPA .....                                                        | 330        |
| A. Kommunikation .....                                               | 331        |
| 1. Online-Kommunikation .....                                        | 331        |
| 2. Offline-Kommunikation .....                                       | 331        |
| B. Gebühren .....                                                    | 332        |
| III. EUIPO .....                                                     | 332        |
| A. Kommunikation .....                                               | 332        |
| 1. Online-Kommunikation .....                                        | 332        |
| 2. Offline-Kommunikation .....                                       | 333        |
| B. Gebühren .....                                                    | 333        |
| IV. EPA .....                                                        | 333        |
| A. Kommunikation .....                                               | 333        |
| 1. Online-Kommunikation .....                                        | 333        |
| 2. Offline-Kommunikation .....                                       | 334        |
| B. Gebühren .....                                                    | 334        |
| V. WIPO .....                                                        | 334        |
| A. Kommunikation .....                                               | 334        |
| 1. Online-Kommunikation .....                                        | 334        |
| 2. Offline-Kommunikation .....                                       | 335        |
| B. Gebühren .....                                                    | 335        |
| VI. Links und QR-Codes .....                                         | 336        |
| <b>Anhang: Brexit .....</b>                                          | <b>341</b> |
| I. Marken .....                                                      | 341        |
| II. Muster .....                                                     | 341        |
| III. Patente und Gebrauchsmuster .....                               | 341        |
| <b>Stichwortverzeichnis .....</b>                                    | <b>343</b> |