

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Vorwort .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>1. Allgemeines und Rechtsquellen .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>2. Die Marke .....</b>  | <b>22</b> |
| 2.1. Definition der Marke .....  | 22        |
| 2.2. Funktionen der Marke .....  | 23        |
| 2.3. Markenarten .....   | 24        |
| <b>3. Erwerb der Marke .....</b>   | <b>27</b> |
| 3.1. Markenmeldung .....   | 27        |
| 3.2. Absolute Eintragungshindernisse<br>(§ 4 Abs 1 Z 1, 2, 6, 7, 8 und 9 MSchG) .....    | 30        |
| 3.3. Relative Eintragungshindernisse<br>(§ 4 Abs 1 Z 3, 4 und 5 MSchG) .....             | 34        |
| 3.3.1. Unterscheidungskraft .....  | 36        |
| 3.3.2. Beschreibende Angaben .....   | 42        |
| 3.3.3. Gattungsbezeichnung .....   | 46        |
| 3.4. Verkehrsgeltung (§ 4 Abs 2 MSchG) .....   | 46        |
| 3.5. Exkurs: Unlautere Markenmeldung/®/TM .....  | 48        |
| <b>4. Rechte aus der Marke .....</b>   | <b>51</b> |
| 4.1. Ausschließlichkeitsrecht .....  | 51        |
| 4.1.1. Doppelidentität .....   | 52        |
| 4.1.2. Verwechslungsgefahr .....   | 54        |
| 4.1.3. Schutz der bekannten Marke .....  | 62        |
| 4.1.4. Markenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr ...                              | 68        |
| 4.1.5. Zustimmung .....  | 74        |
| 4.2. Grenzen des Markenschutzes .....  | 74        |
| 4.2.1. Namen, beschreibende Angaben und<br>Bestimmungshinweise .....                     | 74        |
| 4.2.2. Erschöpfung des Markenrechts .....  | 79        |
| 4.2.3. Vergleichende Werbung .....   | 86        |
| 4.3. Exkurs: Die Marke im Internet .....   | 87        |
| 4.3.1. Allgemeines .....   | 87        |
| 4.3.2. Domainnamen .....   | 88        |
| 4.3.3. Keyword-Advertising .....   | 91        |
| 4.3.4. Haftung des Suchmaschinenbetreibers/Betreibers<br>eines Online-Marktplatzes ..... | 93        |
| 4.3.5. Metatags .....  | 93        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>5. Übertragung, (Ver-)Pfändung, Lizenzrechte .....</b>                                      | <b>95</b>  |
| 5.1. Übertragung von Marken .....  | 95         |
| 5.2. Verpfändung und Pfändung .....  | 97         |
| 5.3. Lizenz .....  | 98         |
| <b>6. Verlust der Marke .....</b>  | <b>101</b> |
| 6.1. Verzicht .....  | 101        |
| 6.2. Keine Erneuerung der Registrierung .....  | 102        |
| 6.3. Widerspruch .....   | 102        |
| 6.4. Löschungsantrag .....   | 103        |
| 6.4.1. Löschung wegen Kollision mit älteren Marken<br>(§ 30 MSchG) .....                       | 104        |
| 6.4.2. Löschung wegen Kollision mit älteren, nicht<br>registrierten Zeichen (§ 31 MSchG) ..... | 108        |
| 6.4.3. Löschung wegen Kollision mit älteren Unternehmens-<br>bezeichnungen (§ 32 MSchG) .....  | 109        |
| 6.4.4. Agentenmarke (§ 30a MSchG) .....  | 111        |
| 6.4.5. Löschung aus von Amts wegen wahrzunehmenden<br>Gründen (§ 33 MSchG) .....               | 113        |
| 6.4.6. Löschung wegen Nichtbenutzung (§ 33a MSchG) .....                                       | 113        |
| 6.4.7. Löschung wegen Entwicklung zu einem Freizeichen<br>(§ 33b MSchG) .....                  | 120        |
| 6.4.8. Löschung wegen Irreführungseignung<br>(§ 33c MSchG) .....                               | 122        |
| 6.4.9. Löschung wegen Bösgläubigkeit bei der<br>Markenanmeldung (§ 34 MSchG) .....             | 123        |
| <b>7. Behörden, Verfahren .....</b>  | <b>127</b> |
| 7.1. Behörden .....  | 127        |
| 7.2. Verfahren vor dem Patentamt .....   | 128        |
| 7.2.1. Allgemeines .....   | 128        |
| 7.2.2. Anmeldeverfahren .....  | 131        |
| 7.2.3. Widerspruchsverfahren .....   | 133        |
| 7.2.4. Beschwerdeverfahren vor der Rechtsmittelabteilung .....                                 | 134        |
| 7.2.5. Löschungsverfahren .....  | 136        |
| 7.2.6. Rechtsmittelverfahren vor dem OPM .....   | 139        |
| 7.2.7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand .....   | 143        |
| 7.2.8. Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung .....   | 144        |
| 7.2.9. Wiederaufnahme des Verfahrens .....   | 145        |
| 7.3. Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 .....   | 145        |
| 7.3.1. Widerspruchsverfahren .....   | 146        |
| 7.3.2. Nichtigkeitsverfahren .....   | 146        |
| 7.3.3. Rechtsmittel gegen Beschlüsse und Entscheidungen<br>der Rechtsabteilung .....           | 147        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 7.3.4.    | Rechtsmittel gegen Beschlüsse und Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung .....              | 148        |
| 7.3.5.    | Rechtsmittel gegen Urteile und Beschlüsse des OLG Wien im Nichtigkeitsverfahren .....         | 149        |
| 7.3.6.    | Gemeinsame Bestimmungen für Rechtsmittelverfahren .....                                       | 150        |
| <b>8.</b> | <b>Gerichtliche Rechtsdurchsetzung .....</b>  | <b>151</b> |
| 8.1.      | Allgemeines .....   | 151        |
| 8.2.      | Unterlassungsanspruch .....   | 151        |
| 8.3.      | Beseitigungsanspruch .....  | 155        |
| 8.4.      | Angemessenes Entgelt und Schadenersatz .....  | 157        |
| 8.5.      | Aktivlegitimation .....   | 159        |
| 8.6.      | Passivlegitimation .....  | 159        |
| 8.7.      | Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunftserteilung .....                                     | 160        |
| 8.8.      | Urteilsveröffentlichung .....   | 162        |
| 8.9.      | Einstweilige Verfügung .....  | 163        |
| 8.10.     | Verjährung und Verwirkung .....   | 167        |
| 8.11.     | Produktpiraterieverordnung .....  | 168        |
| 8.12.     | Zwangsvollstreckung .....   | 168        |
| 8.13.     | Strafbarkeit .....  | 170        |
| <b>9.</b> | <b>Die Gemeinschaftsmarke .....</b>   | <b>172</b> |
| 9.1.      | Allgemeines .....   | 172        |
| 9.2.      | Definition, Funktion und Arten der Gemeinschaftsmarke .....                                   | 173        |
| 9.3.      | Erwerb der Marke .....  | 175        |
| 9.3.1.    | Markenanmeldung .....   | 175        |
| 9.3.2.    | Absolute Eintragungshindernisse (Art 7 GMV) .....   | 179        |
| 9.3.3.    | Verkehrsgeltung (Art 7 Abs 3 GMV) .....   | 182        |
| 9.3.4.    | Relative Eintragungshindernisse (Art 8 GMV) .....   | 183        |
| 9.4.      | Rechte aus der Gemeinschaftsmarke .....   | 185        |
| 9.4.1.    | Ausschließlichkeitsrecht .....  | 185        |
| 9.4.2.    | Grenzen des Markenschutzes .....  | 187        |
| 9.5.      | Übertragung, (Ver-)Pfändung, Lizenzrechte .....   | 187        |
| 9.6.      | Verlust der Marke .....   | 189        |
| 9.6.1.    | Keine Erneuerung der Registrierung .....  | 190        |
| 9.6.2.    | Verzicht .....  | 190        |
| 9.6.3.    | Verfallsgründe .....  | 191        |
| 9.6.4.    | Nichtigkeitsgründe .....  | 193        |
| 9.7.      | Behörden, Verfahren .....   | 194        |
| 9.7.1.    | Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) .....                 | 194        |
| 9.7.2.    | Allgemeines zum Verfahren vor dem HABM (Art 75 ff GMV, R 52 ff Durchführungsverordnung) ..... | 195        |

|   |            |
|---|------------|
| 9.7.3. Anmeldeverfahren .....   | 199        |
| 9.7.4. Widerspruchsverfahren .....  | 200        |
| 9.7.5. Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der<br>Nichtigkeit ..... | 203        |
| 9.7.6. Beschwerdeverfahren .....  | 204        |
| 9.7.7. Klage beim EuG/Rechtsmittel an den EuGH .....                      | 205        |
| 9.7.8. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand/Weiter-<br>behandlung .....  | 205        |
| 9.7.9. Umwandlung in eine Anmeldung für eine nationale<br>Marke .....     | 206        |
| 9.7.10. Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte .....               | 207        |
| 9.7.11. Verfahren vor den Gemeinschaftsmarkengerichten .....              | 208        |
| 9.7.12. Zuständigkeit nationaler Gerichte .....                           | 209        |
| <b>Anhang 1: Markenschutzgesetz 1970 .....</b>                            | <b>211</b> |
| <b>Anhang 2: Richtlinie 2008/95/EG .....</b>                              | <b>245</b> |
| <b>Anhang 3: Verordnung (EG) Nr. 207/2009 .....</b>                       | <b>257</b> |
| <b>Anhang 4: Nizza Klassifikation .....</b>                               | <b>319</b> |
| <b>Literaturverzeichnis .....</b>   | <b>327</b> |
| <b>Autorenverzeichnis .....</b>   | <b>329</b> |
| <b>Stichwortverzeichnis .....</b>   | <b>331</b> |