

# 1. Allgemeines und Rechtsquellen

Gegenstand des Markenrechtes ist der Schutz von Zeichen, welche geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Marke individualisiert Waren oder Dienstleistungen von Unternehmen. Als Immaterialgut kommt der Marke enorme wirtschaftliche Bedeutung zu. **Markenrecht ist als Teil des Immaterialgüterrechts dem Kennzeichenrecht zuzuordnen.** Zum Kennzeichenrecht zählen insbesondere auch der Schutz von Kennzeichen vor Missbrauch nach § 9 UWG und vor Imitationsmarketing nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG, der Schutz der Firma nach § 17 UGB und der Schutz des Namens nach § 43 ABGB.

In Österreich ist das Markenrecht im **Markenschutzgesetz 1970 (MSchG)** geregelt. Erstmals wurde das Markenrecht im Jahr 1858 durch das „*kaiserliche Patent vom 17.12.1858, womit ein Gesetz zum Schutze der gewerblichen Marken und anderer Bezeichnungen erlassen wurde*“, kodifiziert. Durch das kaiserliche Patent wurde der bis dahin herrschende Markenzwang, jedes Erzeugnis musste seinen Hersteller identifizieren, von der Freiheit der Markenwahl abgelöst. Schon das MSchG von 1858 normierte bis heute bestehende Kernpunkte des Markenrechts, insbesondere eine Legaldefinition, das Register- und Prioritätsprinzip. Mit dem MSchG 1890 wurde erstmals das „Zentralmarkenregister“ beim Handelsministerium eingeführt. Durch die Novellierung dieses Gesetzes im Jahr 1895 wurde die Eintragung von Wortmarken eingeführt. Das MSchG 1890 war in Geltung, bis 1940 in Österreich das deutsche Warenzeichengesetz 1936 eingeführt wurde. 1947 wurde das österreichische MSchG (zuletzt wiederverlautbart 1935) wieder in Kraft gesetzt und nach mehreren Novellen als MSchG 1953 wiederverlautbart. Nach zahlreichen Novellen, durch welche insbesondere der Oberste Patent- und Markensenat eingerichtet wurde (1965) und Dienstleistungsmarken erlaubt wurden (1969), folgte schließlich die Wiederverlautbarung des MSchG als MSchG 1970, welches bis heute Bestand hat.

Das MSchG 1970 wurde mehrfach novelliert. Von Bedeutung sind insbesondere die **MSchG-Nov 1992**, mit welcher eine erste Anpassung an die Marken-RL erfolgte, und die Markenrechts-Nov 1999, mit der der GMV, den Vorgaben des TRIPS-Abkommen und des Madrider Abkommen Rechnung getragen wurde sowie noch notwendige Anpassungen an die Marken-RL vorgenommen wurden. Durch die **Patent- und Markenrechts-Novelle 2014** wird mit 1.1.2014 insbesondere das Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidung im Verwaltungsverfahren vor dem Patentamt novelliert.

Das Markenrecht ist geprägt vom markenrechtlichen **Territorialprinzip**. Das Markenrecht ist beschränkt auf jenen Staat, in dem die Marke registriert ist. Im Inland genießen lediglich die im Inland registrierten Marken Schutz, nicht aber die im Ausland registrierten. Die Registrierung verhindert nicht, dass für ein Unternehmen in einem anderen Staat für die gleiche Ware die gleiche Marke registriert wird und dort der ausländische Markeninhaber jedermann vom Gebrauch

seiner Marke auszuschließen vermag (3 Ob 356/57). Das Territorialprinzip kann weder dem MSchG noch einem internationalen Übereinkommen unmittelbar entnommen werden. Es wurde mangels eines einheitlichen Markenrechts als Kollisionsregel entwickelt (4 Ob 333/70). Aufgrund der Globalisierung sind daher internationale Abkommen und europäische Rechtsvorschriften zur Gewährleistung eines umfassenden Schutzes von Marken von enormer Bedeutung.

Aufgrund des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union ist Österreich zur Umsetzung der Marken-RL verpflichtet. Die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften, insbesondere das EU-Primärrecht (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union), wirken sich durch die Rsp des EuGH zur Warenverkehrsfreiheit (Art 34 und Art 36 AEUV) und zur Dienstleistungsfreiheit (Art 56 AEUV) auf das österreichische Markenrecht aus, da die Vorschriften des EU-Primärrechtes auch entgegenstehendes nationales Recht jedenfalls bei grenzüberschreitenden Sachverhalten verdrängt. Darüber hinaus sind die geltenden innerstaatlichen Vorschriften so auszulegen, dass sie mit den Vorgaben der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft nicht in Widerspruch stehen (**richtlinienkonforme Interpretation**).

Um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu fördern, wurde mit der **GMV** ein Markensystem für die Gemeinschaft mit dem Ziel eingeführt, den Unternehmen die Verwendung von Marken für Waren und Dienstleistungen in der gesamten Gemeinschaft, ohne Rücksicht auf Grenzen zu ermöglichen. Gem Art 288 AEUV haben Verordnungen allgemeine Geltung, sind in all ihren Teilen verbindlich und gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Das Gemeinschaftsmarkenrecht tritt jedoch nicht an die Stelle der Markenrechte der Mitgliedstaaten. **Die territorialen Markenrechtssysteme der Mitgliedstaaten und das Gemeinschaftsmarkensystem bestehen nebeneinander.** Die Gemeinschaftsmarke kann immer nur für die gesamte Gemeinschaft eingetragen, übertragen usw werden oder es kann innerhalb der Gemeinschaft auf das Recht verzichtet werden. Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich und hat dieselbe Wirkung in der gesamten Gemeinschaft (**Prinzip der Koexistenz und Einheitlichkeit**). Zur Administration des Gemeinschaftsmarkensystems wurde das **Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)** mit Sitz in Alicante (Spanien) errichtet. Nähere Details über die Arbeitsweisen des HABM werden in den Beschlüssen und Mitteilungen des Präsidenten des HABM und in den vom HABM herausgegebenen Richtlinien und Formblättern geregelt. Diese sind in der jeweils aktuellen Fassung auf der Website des HABM unter [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) abrufbar.

Weitere erwähnenswerte Rechtsquellen aus dem Gemeinschaftsrecht sind die VO (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20.3.2006 zum **Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**, die VO (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22.7.2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen (**Produktpiraterieverordnung**) und die RL

2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.

Aufgrund der Notwendigkeit und des Bedürfnisses, Markenrechte weltweit zu sichern, wurden zahlreiche internationale Übereinkommen abgeschlossen. Bereits im Jahr 1883 wurde das **Pariser Verbandsübereinkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums** (PVÜ; zuletzt Stockholmer Fassung vom 14.7.1967) abgeschlossen. Durch das PVÜ wurde eine erste internationale Vereinheitlichung von Immaterialgüterrechten hergestellt. Von besonderer Bedeutung ist, dass Ausländer nicht schlechter behandelt werden dürfen als Inländer (Prinzip der Inländerbehandlung), die Unionspriorität (die Anmeldung in einem Verbandsstaat sichert die Priorität auch in anderen Verbandsstaaten), der Schutz notorisch bekannter Marken und das „Telle-quelle-Prinzip“, wonach jede in einem Verbandsstaat eingetragene Marke in der eingetragenen Form in anderen Verbandsstaaten eingetragen und geschützt wird.

Basierend auf dem PVÜ wurde das **Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken** (MMA; zuletzt Stockholmer Fassung vom 14.7.1967) unterzeichnet und ein einheitliches und vereinfachtes System zur Markenmeldung in den Vertragsstaaten (derzeit 56) geschaffen. Dazu wurde die Weltorganisation für geistiges Eigentum mit Sitz in Genf (**World Intellectual Property Organisation = WIPO**) eingerichtet. Bei der WIPO kann die Eintragung von Marken in allen Vertragsstaaten zentral beantragt werden. Der Antragsteller gibt gegenüber der WIPO bekannt, in welchen Vertragsstaaten er Markenschutz beanspruchen will. Die WIPO schreibt die dafür erforderlichen Gebühren vor und sorgt für die Eintragung im jeweiligen Vertragsstaat. **Der Anmelder erhält** (nach dem Territorialprinzip) **im jeweiligen Vertragsstaat eine nationale Marke**. Für den Anmelder ist dies eine wesentliche Verfahrensvereinfachung, da er nicht mit den nationalen Behörden in der jeweiligen Landessprache kommunizieren muss, sondern mit der WIPO in einer der Amtssprachen (Deutsch ist nicht möglich; dafür ua Englisch oder Französisch) kommunizieren kann. Es ist aber zu beachten, dass eine Prüfung der Markenmeldung durch die Behörden der jeweiligen Vertragsstaaten stattfindet. Sollte es Beanstandungen geben, sind diese in nationalen Verfahren abzuwickeln. Man muss sich dazu idR eines im Vertragsstaat ansässigen Vertreters bedienen. Der internationalen Marke (**IR-Marke**) liegt stets eine **Basismarke**, das ist eine in einem Vertragsstaat bereits registrierte Marke, zugrunde. Die Gebühren sind in CHF zu entrichten. 1989 wurde das System der internationalen Marke durch das Protokoll zum MMA (MMP) erweitert und das Gemeinschaftsmarkensystem in das System der internationalen Markenregistrierung integriert. Österreich ist beiden Übereinkommen beigetreten. Die Verfahrensordnung, Gebühren usw sind auf der Website des WIPO unter [www.wipo.int](http://www.wipo.int) abrufbar.

Durch das **Abkommen von Nizza** über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15.6.1957 wur-

de die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen durch die Einführung eines **34 Warenklassen und 11 Dienstleistungsklassen** umfassenden Verzeichnisses vereinheitlicht (**Nizza-Klassifikation**). Die Klassifikation besteht aus einer Klasseneinteilung, gegebenenfalls mit erläuternden Anmerkungen, und einer alphabetischen Liste der Waren und Dienstleistungen mit Angaben der Klasse, in welche die einzelne Ware oder Dienstleistung eingeordnet ist. Die Klassifikation ist in englischer und französischer Sprache abgefasst, wobei beide Texte gleichermaßen verbindlich sind. Die Nizza-Klassifikation wird regelmäßig überarbeitet und ist seit 1.1.2013 in der 10. Ausgabe (Version 2013) gültig. 2013 gehören dem Abkommen von Nizza neben Österreich 82 weitere Länder an. Angewendet wird die Nizza-Klassifikation noch von 66 weiteren Ländern und 4 Organisationen, insbesondere dem HABM.

Zur Klassifikation für die Bildbestandteile von Marken wurde 1973 das **Wiener Abkommen** über die Errichtung der internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken abgeschlossen. Die **Klassifikation der Bildbestandteile** besteht aus einer Liste von Kategorien, Abschnitten und Unterabschnitten, in welche Bildbestandteile von Marken eingeordnet sind, sowie gegebenenfalls erläuternden Anmerkungen. Die Klassifikationen der Bildbestandteile sind in englischer und französischer Sprache abgefasst, wobei beide Texte gleichermaßen verbindlich sind. Das Verzeichnis umfasst in der 6. Ausgabe (gültig ab 1.1.2008) 29 Kategorien.

Erwähnenswert sind weiters das Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (**TRIPS-Abkommen**), welches als Teil des WTO-Abkommens die Mitglieder der WTO zur weitgehenden Anerkennung des PVÜ verpflichtet. Das TRIPS-Abkommen enthält zudem auch markenrechtliche Vorschriften, bspw Registrierungshindernisse. Der Markenrechtsvertrag von 1994 (**Trademark Law Treaty, TLT**) soll eine Vereinfachung der Verfahren und Formalitäten vor den nationalen Markenämtern schaffen. Er betrifft im Wesentlichen das Eintragungsverfahren, Änderungen im Register und das Erneuerungsverfahren.

Aufgrund der Verwendung **unbestimmter Gesetzesbegriffe** in den markenrechtlichen Vorschriften, insbesondere in Zusammenhang mit den Eintragungshindernissen (§ 4 MSchG, Art 7 f GMV) und den Rechten aus der Marke (insbesondere § 10 MSchG, Art 9 GMV), ist für die Beurteilung der rechtlichen Möglichkeiten die Kenntnis der einschlägigen Rsp des OGH, des VwGH und des EuGH unerlässlich. Die unbestimmten Gesetzesbegriffe überlassen den Gerichten ausreichend Entscheidungsspielraum, die Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der verfassungs-, gemeinschafts- und markenrechtlichen Bewertungsmaßstäbe zu würdigen. Eine Bindung des OGH an den VwGH bzw an deren jeweils eigene Rsp besteht allerdings nicht, was dazu führen kann, dass bspw der VwGH die Unterscheidungskraft einer Marke anerkennt, der OGH aber nicht, oder der OGH den gleichen Sachverhalt im Eilverfahren anders als im Hauptverfahren beurteilt.

Die Rsp des OGH, des VwGH und des OPM ist kostenlos im Internet unter [www.ris.bka.gv.at](http://www.ris.bka.gv.at), unter „Judikatur“ über die Links „Justiz (OGH, OLG, LG, BG, OPMS, AUSL)“ und „Verwaltungsgerichtshof (VwGH)“ abrufbar. Soweit dem Nutzer die Geschäftszahl der Entscheidung bekannt ist, ist diese ohne Leerzeichen einzugeben (zB 17Ob33/08i bzw 2008/03/0013). Entscheidungen der Abteilungen des Patentamts und des OPM werden auch im **Patentblatt** (PBl) veröffentlicht.

Die wichtigsten markenrechtlichen Entscheidungen des OGH, des VwGH und des OPM werden auch in den einschlägigen **Fachzeitschriften** ÖBl (Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht), MR (Medien und Recht), wbl (Wirtschaftsrechtliche Blätter), ecolex, RdW (Recht der Wirtschaft) und ZIR (Zeitschrift für Informationsrecht) veröffentlicht.

Aufgrund der Ähnlichkeit der Rechtslage empfiehlt sich die **Beobachtung der Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland** durch Heranziehung der umfangreichen Kommentarliteratur und Verfolgung der Entscheidungen der deutschen Gerichte, insbesondere in den Zeitschriften GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht), MarkenR (Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht), WRP (Wettbewerb in Recht und Praxis) und ZGE (Zeitschrift für Geistiges Eigentum). Die aktuellen Entscheidungen des BGH sind unter [www.bundesgerichtshof.de](http://www.bundesgerichtshof.de) abrufbar. Die Rsp des EuGH (einschließlich der Schlussanträge der Generalanwälte zur Marken-RL) und des EuG zur GMV ist unter [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) veröffentlicht. Auf der Internetseite des HABM [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu), sind ua die Entscheidungen des HABM, insbesondere in Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren sowie (ausgewählte) Urteile der nationalen Gemeinschaftsmarkengerichte über den Link „Rsp Marken“ abrufbar.

Im Buch werden Beispiele aus der Rsp des EuGH und des HABM zur GMV auch bei den Ausführungen zum österreichischen Markenrecht verwendet, wenn diese aus Sicht der Autoren auf die österreichische Rechtslage übertragbar sind (zB bei den Eintragungshindernissen, vgl VwGH 2008/03/0013 *Bio Bio – Bio-produkte für alle*) bzw österreichische Rsp fehlt. In der Berufspraxis ist allerdings zu berücksichtigen, dass trotz der Vereinheitlichung des Markenrechts durch die Marken-RL und trotz des Großteils identischen Gesetzeswortlauts zwischen dem MSchG und der GMV **Differenzen in der Spruchpraxis zwischen den nationalen Behörden und Gerichten zueinander und zum EuGH, EuG und HABM** bestehen. So ist etwa der „Lindt Goldhase“ in 15 Mitgliedstaaten als nationale Marke eingetragen, die Eintragung als Gemeinschaftsmarke wurde mangels Unterscheidungskraft und Bindung an diese Entscheidungen aber vom HABM (bestätigt durch den EuGH) zurückgewiesen (EuGH C-98/11 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/HABM*). Eintragungen identischer Marken für identische Waren oder Dienstleistungen in anderen Staaten können zwar von den Behörden und Gerichten berücksichtigt werden, jedoch für die jeweilige Entscheidung nicht allein maßgebend sein (VwGH 2008/03/0082 *Pro-Optik*).