

MMag. Dr. Rupert Manhart, LL.M. (LSE)

DER MARKENRECHTSSTREIT

ANGRIFF UND VERTEIDIGUNG EINER MARKE

Der Markenrechtsstreit

1. Grundelemente
 - a. Die Marke
 - b. Registrierung der Marke
 - c. Inhalt des Markenrechts
2. Verfahren und Institutionen
3. Verletzungsverfahren
 - a. Zivilrechtliche Ansprüche nach dem MSchG
 - b. Strafrechtliche Sanktionen
 - c. Verteidigungsmittel
4. Beispiele aus der Rechtsprechung

Die Marke

*„Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, [...] soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.“
(§ 1 MSchG)*

Dies sind insbesondere:

- Wort- und Bildmarken
- Buchstaben- und Ziffernmarken
- Formmarken
- Klang-, Geruchs- und Farbmarken

Erwerb durch Eintragung

Eintragungsprinzip (§ 2 MSchG)

- Absolute Eintragungshindernisse
- Relative Eintragungshindernisse und Verkehrsgeltung

Beginn- und Ende der Schutzdauer

- Anmeldung: Prioritätstag (§ 23 Abs 1 MSchG)
- Registrierung: Beginn der Schutzdauer (§ 19 MSchG)
- Ablauf des Schutzes nach 10 Jahren (erneuerbar)

Territorialität des Markenschutzes

- Aber: Internationale Registrierung (Abk von Madrid) und Gemeinschaftsmarken

Registrierung für Waren- und Dienstleistungsklassen

Inhalt des Markenrechts (1)

Ausschließungsrecht (§ 10 MSchG): Recht des Inhabers der eingetragenen Marke, Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr:

- ein gleiches Zeichen für gleiche Waren oder Dienstleistungen (Doppelidentität, Abs 1 Z 1) oder
- ein ähnliches Zeichen für ähnliche Waren oder Dienstleistungen, sofern Verwechslungsgefahr (Abs 1 Z 2) besteht,

zu benutzen (demonstrative Aufzählung der Benutzungshandlungen in § 10a MSchG)

Inhalt des Markenrechts (2)

Verwechslungsgefahr:

- Gedankliche Verbindung
 - durch die beteiligten Verkehrskreise,
 - dass Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen.
- Faktoren
 - Kennzeichnungskraft der älteren Marke
 - Grad der Ähnlichkeit der Zeichen: Bild, Klang und Bedeutung (markenrechtliche Trias)
 - Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen

Inhalt des Markenrechts (3)

Erweiterter Schutz der bekannten Marke (§ 10 Abs 2 MSchG)

- „Bekannte Marke“
- Keine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen erforderlich
- Fallgruppen:
 - Ausnutzung der Wertschätzung (sittenwidrige Rufausbeutung)
 - Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufschädigung)
 - Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)
 - Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung)

Institutionen

Nichtstreitige Markenangelegenheiten (insbesondere Registrierung):

- Rechtsabteilung des Patentamts
- Beschwerde an die Beschwerdeabteilung des Patentamts

Streitige Markenverfahren (Anträge auf Löschung, Übertragung, Feststellung der Ungültigkeit):

- Nichtigkeitsabteilung des Patentamts
- Berufung an den Oberster Patent- und Markensenat

Verletzungsverfahren:

- Ordentliche Gerichte (Landesgerichte)

Zivilrechtliche Ansprüche (1)

Unterlassungsanspruch (§ 51 MSchG):

- Bei Wiederholungsgefahr oder unmittelbarer Begehrungsgefahr
- Umfang des Unterlassungsanspruches
- Vorläufiger Schutz durch einstweilige Verfügung

Beseitigungsanspruch (§ 52 MSchG):

- Vernichtung von Eingriffsgegenständen und Eingriffsmitteln

Zahlungsansprüche:

- Angemessenes Entgelt (§ 53 Abs 1 MSchG), bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz Verdoppelung (§ 53 Abs 3 MSchG)
- Bei Verschulden Schadenersatz (einschl. Gewinnentgang und immaterielle Schäden) oder Herausgabe des Gewinns (§ 53 Abs 2 MSchG)

Zivilrechtliche Ansprüche (2)

Rechnungslegungsanspruch (§ 55 MSchG):

- Stufenklage (Art XLII EGZPO)

Urteilsveröffentlichung (§ 55 MSchG):

- Darlegung des Veröffentlichungsinteresses

Haftung des Unternehmensinhabers (§ 54 MSchG):

- für Handlungen der Bediensteten und Beauftragten im Betrieb des Unternehmens
- Verschulden, wenn die Verletzung bekannt war oder bekannt sein musste

Strafrechtlicher Schutz

Vorsätzliche Markenrechtsverletzung (§ 60 MSchG)

- Geldstrafe bis 360 Tagessätze
- Freiheitsstrafe bis 2 Jahre bei Gewerblichkeit
- Bestrafung auch des Inhabers oder Leiters eines Unternehmens
- Privatanklagedelikt

Verteidigungsmittel (1)

Verwirkung (§ 58 MSchG):

- Duldung der Verwendung des jüngeren Zeichens durch 5 Jahre
- Sofern jüngeres Zeichen nicht bösgläubig erworben

Schutzfähigkeit des älteren Markenrechts:

- Selbständige Beurteilung der Schutzfähigkeit der registrierten Marke durch das Gericht (auch der Verkehrsgeltung)
- Unterbrechung bis zur Entscheidung als Vorfrage durch das Patentamt möglich (§ 57 MSchG)

Freie Benutzung:

- Namens-, Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe (§ 10 Abs 3 MSchG)
- Erschöpfung durch In-Verkehr-Setzen (§ 10b MSchG)

Verteidigungsmittel (2)

Sittenwidriger Markenrechtserwerb:

- Wettbewerbswidriges Handeln des Markeninhabers beim Markenrechtserwerb
- Agentenmarke (§ 30a MSchG)

Verlust infolge Nichtgebrauchs (§ 33a MSchG):

- 5-Jahres-Frist ab Registrierung
- Keine ernsthafte, kennzeichenmäßige Benutzung durch Markeninhaber (oder Dritten) für eingetragene Waren oder Dienstleistungen im Inland
falls keine Rechtfertigung der Nichtbenutzung

Beispiele (1)

Ritter-Knight / SIERRA Der Tequila mit dem Hut:

- Überkreuzverwechslung (Wortmarke / Bildmarke)
- Verwechslungsgefahr zwischen Bildmarke „Ritter zu Pferd mit Schild und Lanze“ und Wortmarke „Ritter“
- OGH RIS-Justiz RS0079011

Tempo, Maggi, Lego, Walkmann usw:

- Verlust durch Verselbständigung als Gattungsbezeichnung

Volkswagen / A.T.U.:

- Nutzung der Bildmarke VW durch A.T.U. zur Bewerbung der eigenen Dienstleistungen verletzt Markenrechte von Volkswagen
- Imagetransfer geht über anständige Gepflogenheiten hinaus
- BGH 14.04.2011, I ZR 33/10

Beispiele (2)

Bergspechte / Google France - Vuitton:

- Markenverletzung durch Keyword Advertising, wenn Herkunftsfunktion beeinträchtigt wird
- zB wenn Gestaltung der Anzeige suggeriert, dass wirtschaftliche Verbindung besteht, oder wenn für Dritten nicht erkennbar ist, dass keine wirtschaftliche Verbindung besteht
- EuGH 23.3.2010, Rs. C-236/08 bis C-238/08
- EuGH 25.3.2010, Rs. C-278/08

Gewinn / gewinn.at

- Webseite „gewinn.at“, auf der Gewinnspiele angeboten werden, ist mit der Zeitschrift „Gewinn“ nicht verwechselbar (unterschiedlicher Unternehmensgegenstand)
- OGH 17.8.2000, 4 Ob 158/00i

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

MMag. Dr. Rupert Manhart, LL.M. (LSE) studierte Rechtswissenschaften und Internationale Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Innsbruck, Straßburg und an der London School of Economics and Political Science (LSE). Zahlreiche akademische Auszeichnungen. Publikationen aus dem Finanz-, Wirtschafts- und Umweltstrafrecht und zum Europäischen Privatrecht. 2002–2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Strafrecht der Universität Innsbruck. 2006–2008 Rechtsanwaltsanwärter bei Fellner Wratzfeld & Partner, Wien, 2008–2009 bei Stolz Manhart Einsle, Bregenz. Seit 2009 Rechtsanwalt und Partner bei Stolz Manhart Einsle, Bregenz. Seit 2010 österreichischer Delegierter bei beim Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE).

Kontakt:

Stolz Manhart Einsle Rechtsanwälte
Römerstraße 19, A-6900 Bregenz
Tel: +43 5574 42364, Fax: DW 20
r.manhart@stolz-manhart-einsle.at
www.stolz-manhart-einsle.at