



Mag. iur. Dr. techn. Michael Sonntag

# Markenrecht

Inventors assistant  
Johannes Kepler University Linz

E-Mail: [sonntag@fim.uni-linz.ac.at](mailto:sonntag@fim.uni-linz.ac.at)  
Telefon: +43(732)2468-**9330**  
<http://www.fim.uni-linz.ac.at/staff/sonntag.htm>



- Was ist eine Marke?
- Funktionen einer Marke
- Arten von Marken
- Klasseneinteilung
- Was bringt eine Marke?
  - Freie Benutzung, Erschöpfung
- Rechtsdurchsetzung
- Lebenszyklus einer Marke
  - Eintragung, Löschung
- Gemeinschaftsmarken



# Was ist eine Marke?

- Marken sollen Waren und Dienstleistungen kennzeichnen
  - Auf einen Blick erkennbar
    - » "Das ist das, was ich schon immer gekauft habe"
    - » "Das muss etwas gutes sein"
  - Um auf eine nähere Prüfung verzichten zu können
  - Marken müssen „graphisch darstellbar“ sein und sich von anderen unterscheiden lassen
- Die wirtschaftliche Bedeutung ist enorm
  - "Red Bull": Wert ca. 8,9 Milliarden Euro (Rang 82)
    - Andere Ratingagentur: Nicht in Top 100, d.h. weniger als 3.1 Mrd €
    - » D.h., ohne Abfüllanlagen, Rezept, Getränken, ...!
- "Marken" sind sehr alt: Österreich seit 1349 verbürgt
  - Handwerkszünfte
    - » Haus- oder Meisterzeichen
  - Oft Garantiehinweis: Von Stadt geprüft (Echtheit, Größe, ...)



# Besonderheiten des Markenrechts

- Marken sind das einzige "ewige" Immaterialgüterrecht
  - Sie können beliebig oft verlängert werden
  - Alle anderen Immaterialgüterrecht laufen ab
    - » Früher: Gebrauchsmuster = 15 Jahre
    - » Später: Urheberrecht = Tod + 70 Jahre
- Sie beziehen sich auf eine Untergruppe an Waren/DL
  - „Klasseneinteilung“: Internationale Liste („Nizzaer Klass.“)
  - Nur im Zusammenhang mit bestimmten Waren/DL geschützt
  - Ausnahmen für berühmte Marken
- EU-weite „Vereinheitlichung“ durch die Gemeinschaftsmarke
  - Nicht **echt** vereinheitlicht, da **zusätzlich** zu nationalen Marken!
- Auch internationale Vereinheitlichung
  - Ähnlich wie Patente: Gebührenersparung; Ergebnis sind aber lauter nationale Marken!



# Funktionen einer Marke: Unterscheidungs-/Kennzeichenfunktion

- Marken müssen unterscheidbar sein
- Keine Probleme daher bei:
  - Buchstaben, Zahlen (auch andere Alphabete!)
  - Bilder, Hologramme/3D-Modelle, Klänge
- Potentiell problematisch:
  - Farben: Nur eingeschränkt unterscheidungsfähig! 
  - Werbeslogans (Originalität/Kreativität ist nicht nötig)
    - » Vielfach zu allgemein/nicht klar unterscheidbar
- Ausgeschlossen:
  - Geruchsmarken: Nicht graphisch darstellbar (Formel reicht nicht, da das nicht der Geruch und nicht klar/eindeutig ist!)
    - » Es gab eine Registrierung: Nicht verlängert → Ablauf
- Nicht notwendig: Identifizierungsfunktion
  - 2 Marken: Unterscheidbar; Marke → Hersteller: Nicht nötig!



# Funktionen einer Marke: Herkunftsfunktion

- Wer ist der Hersteller des Produktes?
  - Unabhängig von einer Firma: "Derselbe, der auch ... macht"
- Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Käufer
  - Red Bull: „Nicht ‚ein Energydrink‘, sondern genau der, der so schmeckt wie ich es kenne und gewohnt bin“
  - Muss „außensichtbar“ sein (Gehäuse-Innenseite → irrelevant)
- Ähnlich: Schutz geographischer Ursprungsbezeichnungen
  - Untergruppe des Markenrechts; hier nicht behandelt
    - » Beispiele: Vorarlberger Bergkäse, Wachauer Marille
- Verantwortungsfunktion ist damit verbunden
  - Wenn er ein schlechtes Produkt erzeugt, färbt dies auf alle anderen seiner Produkte ab
- Problem: Früher war Marke = Hersteller
  - Heute: Verkauf, Lizenzierung, ... möglich!



# Funktionen einer Marke: Qualitätsfunktion

- Herkunft eigentlich egal (=in welchem Gebäude produziert), aber die Qualität ist wichtig
  - Beispiel: "Rolls-Royce" → Funktioniert garantiert
- Gleichbleibende Qualität wird erwartet
  - Achtung: Rechtlich nicht wirklich erforderlich!
    - » Man kann also auch "Schund" unter einer Marke verkaufen
  - Aber: UWG!
    - » Qualitätsverschlechterung einer Ware kann eine irreführende Geschäftspraktik sein (signifikante Abweichung nötig!)
  - Aber: Qualitätsverschlechterung nach erstem Inverkehrbringen (Erschöpfung!) → Hersteller kann weiteren Vertrieb verbieten (Ausnahme vom freien Warenverkehr!)
- Heute: Überlappung mit Herkunftsfunktion
  - Unter Kontrolle eines Unternehmens hergestellt, das für entsprechende Qualität verantwortlich gemacht werden kann



# Funktionen einer Marke: Werbefunktion

- Informationen über Produkte/DL sollen suggeriert werden
  - Wiedererkennung, Exklusivität („Louis Vuitton Tasche“)
- Marke gewährleistet die Exklusivität
  - Das LV-Logo darf **nur** Louis Vuitton verwenden 
- Rechtlich anerkannt, indem die Marke auch ohne das Unternehmen übertragen werden kann
  - Verkauf des „Werbewertes“ der Marke
    - » Siehe die Marken-Ratings!
- Wichtig auch für die "bekanntesten Marken"
  - Wird die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer bekannten Marke ohne Grund beeinträchtigt oder unlauter ausgenutzt, so ist dies verboten
    - » Erweiterter Rechtsschutz bei besonders "wichtigen" Marken



# Arten von Marken: Wort-/Bild-/Wort-Bild-Marken

- Wortmarke: Aussprechbare Buchstabenkombination
  - » Können auch ganze Sätze sein!
  - Sonst: Buchstaben-/Ziffernmarke
    - » Beispiele: "OMV", "4711"
  - Beispiele: "Lego", "Mercedes Benz", "Coca-Cola"
  - Muss für **irgend etwas** unterscheidungskräftig sein
    - » Daher nicht: "Super", "Euro"

- Bildmarken: Rein graphische Darstellung



- Wort-Bild-Marken: Bild + Text



- Hologramm: 20 Ansichten aus verschiedenen Winkeln



# Arten von Marken: Schallmarken

- Schallmarke: Notenschrift/Sonogramm dargestellt
  - » Sonogramm = Frequenz-/Amplitudenspektrum über Zeit
  - » Zusätzlich als akustische Wiedergabe auf Datenträger
- Unterscheidungskraft und Verwechslungsgefahr nach klanglichem Eindruck
  - » Problem: Menschen hören unterschiedlich!
- Praktische Bedeutung: Hoch!
  - » Werbejingles, Soundlogos (Radio)
- Beispiele: Titelmelodie von „Wetten, dass...?“, Deutsche Telekom (da-da-da-di-da)
- Können auch Text enthalten
  - Beispiele: „Haribo macht Kinder froh“, „Milka, die zarteste Versuchung...“,



# Arten von Marken: Farb-, Formmarken

- Farbmarke: Eine oder mehrere Farben (z.B. für Logos)
  - Problem: Unterscheidungskraft
  - Enger Schutzbereich (Freihaltebedürfnis!)
    - » Potentiell zu berücksichtigen: Bereits mit dieser Farbe/-kombination bei Kunden bekannt
    - » Kann über 50% aller Befragten ordnen die Farbe einem Unternehmen zu → Reicht nicht aus (Roter Bohrhammer-Koffer)
  - Beispiele: Milka-Lila, Deutsche Telekom: Magenta+Grau
    - » Kombinationen mehrerer Farben viel leichter schützbar!
- Formmarken: Dreidimensionale Form
  - Darf nicht ausschließlich durch die Art der Ware bedingt sein oder auf einer technischen Wirkung beruhen (→ Patent!)
  - Beispiele: Mercedes-Stern, Coca-Cola-Flasche, Toblerone-Schokolade-Ecken
    - » Andere Etikettierung zu Unterscheidung reicht dann nicht aus!



# Arten von Marken: Sonstige Markenarten

- **Sammelmarken:**
  - Bestehen aus mehreren Einzelteilen, die als Einheit zu betrachten sind
  - Beispiel: Weinflaschen → Hals- und Bauchetikett
- **Positionsmarken:**
  - Position eines Elements auf einem Produkt
  - Beispiel: Adidas-Streifen
- **Begleitende Marken:**
  - Kennzeichnung von Rohstoffen; auch auf Endprodukten
  - Beispiel: Perlon
- ...



- Marken sind nur innerhalb einer "Klasse" geschützt
  - Klasse = Gruppe von ähnlichen Waren/DL
  - Basiert auf einem internationalen Übereinkommen
    - » "Abkommen von Nizza" → Nizzaer Klassifikation
- Wird bei Anmeldung geprüft: Gibt es gleiche oder ähnliche Marken in derselben Klasse?
  - Daher ist bei der Anmeldung anzugeben, für welche Arten von Waren/DL die Marke verwendet werden soll
- Achtung: Bloßes Registrierungshindernis!
  - Marke besitzt absoluten Schutz **innerhalb** ihrer Klasse, auch wenn nicht alles in dieser Klasse "benützt" wird
  - Außerhalb der Klasse:  
Ähnlichkeit der Marken + Ähnlichkeit der Waren/DL



# Klasseneinteilung: Beispiel



- Unilever N.V. aus England (4.2.1992, Nr. 583056)
  - Klasse 29 (Margarine, ...)
- Bona AB aus Schweden (14.6.2002, Nr. 792720)
  - Klassen 1-3 und 7 (Maschinen für die Oberflächenbehandlung von Böden, insbesondere ...)
- Beides sind Internationale Marken!



# Was hat man von einer Marke?

- Ausschließungsrecht gegenüber Dritten:
  - Verwendung im geschäftlichen Verkehr
    - » Gleiches Zeichen für gleiche Waren oder DL, wofür sie eingetragen ist (→ Klasseneinteilung!)
    - » Gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren/DL, wenn dadurch Verwechslungsgefahr besteht
  - Weiterer Schutz, wenn die Marke "bekannt" ist
- Dauer: 10 Jahre
- Nachteile:
  - Benutzungszwang: 5-jährige Nichtnutzung ohne ernsthaften Grund führt zur Löschung
    - » Ausnahme: Ernsthafte Nutzung im Ausland + schutzwürdiges Interesse an einem Schutz in Österreich
  - Gebühren:  $\approx$  € 330; Verlängerung um 10 Jahre: € 500



- Immer zulässig sind:
  - Angaben über Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert und geographische Herkunft von Waren
  - Bestimmung einer Ware als Ersatzteil oder Zubehör, wenn dies den anständigen Gepflogenheiten im Handel entspricht und notwendig ist
- Anpreisungs-/Werberecht: Werbung damit, genau solche (Original!)-Waren zu verkaufen
  - Beispiel Internet: Marke ist als Metatag erlaubt, sofern auf dieser Webseite auch tatsächlich solche Waren angeboten
- Beispiel:
  - Eine Nicht-Vertragswerkstätte darf damit werben, dass sie sich auf "BMW" Autos spezialisiert hat, darf sich aber nicht als "BMW-Werkstätte" bezeichnen
    - » Anschein einer Vertragsbeziehung darf nicht erweckt werden



- Kein Verbot, soweit Waren vom Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht wurden
  - Parallelimporte sind daher erlaubt
    - » Nur innerhalb des EWR; von „außen“ her verboten!
  - Bloßer Import reicht nicht, Eigentumsübergang erforderlich
- Markenrecht soll freien Warenverkehr nicht verhindern
  - Achtung: Gilt naturgemäß nur für **echte** Waren!
  - Gilt nicht für Dienstleistungen (z.B. grenzüberschreitende)!
- Beweislast für In-Verkehr-bringen/Zustimmung ist unklar
  - Aber eher beim Importeur als beim Markeninhaber
- Keine Erschöpfung bei Veränderung oder Verschlechterung der Ware nach dem in Verkehr bringen
- Umpacken nur in engen Grenzen (Erforderlichkeit) erlaubt
  - ZB Medikamente → Gesetzliche Vorschriften



- Zivilrechtliche Klage des Markeninhabers auf
  - Unterlassung: In Zukunft gerichtet
  - Beseitigung: In Vergangenheit gerichtet
    - » Vorhandene Waren sind zu vernichten (auch Werkzeuge und Hilfsmittel für die Markenverletzung, z.B. Druckplatten)
    - » Dies erfolgt entschädigungslos & auf Kosten des Verletzers!
  - Entgelt, Schadenersatz, entgangener Gewinn
    - » Entgelt: Auch ohne Verschulden; Lizenzanalogie
    - » Schadenersatz + Gewinn nur bei Verschulden
      - Alternativ: Tatsächlich erzielter Gewinn des Verletzers, oder
      - Pauschalierter Schaden: Doppelte Lizenzkosten
        - » Aber: UrhG → Schuldhaftes Handeln, MSchG → Vorsatz/Grobe Fahrlässigkeit
  - Rechnungslegung, Auskunft, Urteilsveröffentlichung
    - » Auskunft: An wen verkauft, woher bezogen



- Strafrecht:
  - Markenverletzung im geschäftlichen Verkehr
    - » Geldstrafe bis 360 Tagessätze
  - Gewerbsmäßige Markenverletzung
    - » Freiheitsstrafe bis 2 Jahre
  - Inhaber oder Geschäftsführer werden bestraft, wenn er von Beschäftigten begangene Verletzungen nicht verhindert
    - » Gilt rekursiv für die Organe von Gesellschaften, die Inhaber sind
  - Keine Anwendung auf Bedienstete die hiermit beauftragt werden und denen wegen wirtschaftlicher Abhängigkeit eine Ablehnung nicht zugemutet werden kann
- Das Strafrecht besitzt hier geringe praktische Bedeutung!



# Lebenszyklus einer Marke

- Antragstellung
  - **Priorität: Wichtig für gleiche Marken in gleicher Klasse**
- Prüfung durch Patentamt
  - **Gesetzmäßigkeit, Ähnlichkeit**
- Eintragung
  - **Schutzbeginn: Tag der Eintragung**
  - **Schutzumfang: Gesamtes Bundesgebiet**
- Laufzeit: 10 Jahre
  - **Beliebig oft verlängerbar**
  - **Währenddessen Erweiterung um weitere Klassen möglich**
- Benutzung: Vorher oder binnen 5 Jahren nach Anmeldung
  - **Kann auch rechtliche Bedeutung besitzen!**



- Eintragung erforderlich: Ansonsten kein Recht!
  - Achtung: Ausländische Marken sind ebenfalls anerkannt; dort besteht nicht überall ein Registrierungserfordernis
    - » "Marke durch Benutzung"!
- Gesetzmäßigkeitsprüfung:
  - Absolute Hindernisse:
    - » Amtliche Zeichen (Wappen, Eichzeichen, ...; auch für ausländische!)
    - » Formmarken, wo die Form durch die Art der Ware bedingt ist
      - Oder: Form ist zur techn. Wirkung erforderlich
      - Oder: Form verleiht der Ware einen wesentlichen Wert
    - » Gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten
      - „Opium“ für Kosmetika, „Jesus“ als Wortmarke
    - » Irreführende Marken ("GoldArt" für nur vergoldeten Schmuck)
      - Fremdsprachige Teile sind nicht zwangsläufig irreführend



- Gesetzmäßigkeitsprüfung:

- Relative Hindernisse:

- » Keine Unterscheidungskraft: Kann die Produkte nicht von anderen Waren/DL unterscheiden (Minimum reicht)
  - Beispiele: "Müller", "Kaufhof" für Schuhe
- » Rein beschreibende Zeichen über Art, Beschaffenheit, geogr./zeitliche Herkunft, ...
  - Beispiel: "Flugbörse" für Reisebüro
- » Gattungsbezeichnungen: Allgemeine Warenbeschreibung
  - Beispiele: "Transzendente Meditation" (DL zur Entwicklung der geistige Fähigkeiten), "Tabasco" (Gewürzpflanzen)



# Verkehrsgeltung

- Bei Unterscheidungskraft in beteiligten Verkehrskreisen ist eine Eintragung trotz **relativer** Hindernisse **dennoch möglich!**
  - Rein beschreibend: 50% Bekanntheit in **betr. Verkehrskreisen**
  - Gesamtwürdigung; für ganz Österreich
  - **Absolutes Hindernis: Eintragung nie möglich**
- Wichtig: Ob/wie weit das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen/Ware/DL angesehen wird!
- Ein Minimum an Unterscheidungskraft reicht schon aus, dass die Verkehrsgeltung nicht mehr geprüft werden muss
- Achtung: Zur Unterscheidungskraft bzw. „rein beschreibend“ gibt es sehr viele Entscheidungen
  - Hier wird sehr fein differenziert!
  - Manchmal sind Entscheidungen auch etwas willkürlich ...



- Gleicher/ähnliche Marken dürfen nicht für gleiche/ähnliche Waren/DL angemeldet werden
  - Dies wird vom Patentamt geprüft
  - Grundidee: Verwechslungsgefahr vermeiden
- Bloße Ähnlichkeit der Marke ist kein Eintragungshindernis
  - Es darf nur nicht „zu ähnlich“ sein bzw. die Waren/DL müssen sich unterscheiden!
    - » Siehe nächste Folie!
  - Inhaber der älteren Marken werden **nicht** verständigt
    - » Das muss jeder Markeninhaber selbst machen
    - » Und ev. ein Lösungsverfahren anstrengen
- Diese Ähnlichkeitsrecherche steht auch (gegen Bezahlung) jedem offen!



# Neu: Widerspruchsrecht

- Ähnlich Patenten wurde ein Widerspruchsrecht eingeführt
  - Binnen 3 Monaten ab Veröffentlichung der Registrierung
  - Erfordert angemeldete (nicht unbedingt erteilte!) Marke
- Unabhängig von einer Nichtigkeitsklage!
  - Diese ist parallel oder nachher möglich
    - » Potentiell auch vorher → Geht sich zeitlich sicher nicht aus!
- Schriftliche Äußerung des Inhabers nach Fristablauf
  - Nicht bei Einlagen des Widerspruchs, sondern später!
- Eine Aufhebung erfolgt **rückwirkend**
  - Als hätte es sie nie gegeben!
- Kein Kostenersatz: Jeder zahlt immer alle Kosten selbst!



# Ähnlichkeitsmaßstab

- Geringer Ähnlichkeit der Marke → Größere Ähnlichkeit der Waren/DL für Verbot notwendig
- Marken fast identisch → Auch bei großen Unterschieden der Waren/DL ist eine Nutzung verboten
- Beurteilung erfolgt nach dem Gesamteindruck
  - D.h. nicht Anzahl unterschiedlicher Zeichen, obwohl identisch ausgesprochen!
  - Konsument betrachtet Marke als Ganzes und achtet normalerweise nicht auf Einzelheiten
  - Geschäftsverk. + Eile → Geringer Aufmerksamkeitsmaßstab!
    - » Ausnahme: Umso höher die Bedeutung für die Kunden
  - (Großer) Preisunterschied ist egal
  - Berücksichtigt wird der angesprochene Abnehmerkreis



- Löschung möglich durch:
  - Antrag (Verzicht), Zeitablauf, Gerichtsentscheidung
- Teillöschungen sind unmöglich!
  - Z.B. keine Löschen des Bildes aus einer Wort-Bild-Marke
- Aber: Einschränkungen des Waren/DL-Verzeichnisses ✓
- Gründe:
  - Jemand anderer besitzt eine ältere Priorität
    - » Eingetragene Marke oder nicht-eingetragenes Zeichen
      - War damals bereits bekannt
    - » Bekannte Marke + Ausnutzung/Beeinträchtigung durch eine ähnliche Marke (Ware/DL ist hier egal!)
    - » Verwechslungsgefahr erforderlich
  - Verwirkung durch Duldung von Markenverletzungen
    - » 5-jährige Kenntnis + Duldung durch Markeninhaber
    - » Keine Bösgläubigkeit des Verwenders



- Gründe:

- Name/Firma/Unternehmensbezeichnung sind ohne seine Zustimmung als Teil der Marke registriert worden
  - » Außer Markeninhaber hat ein älteres eigenes Namensrecht!
- Nichtbenutzung binnen 5 Jahren (durch jeden möglich!)
  - » Muss öffentlich erfolgen: Nur auf Lieferscheinen etc. reicht nicht
- Verstoß gegen ein absolutes Registrierungshindernis
  - » Wenn eine Marke "durchgerutscht" ist
    - Beispiel: Gattungsbezeichnungen, keine Verkehrsgeltung, ...
  - » Wenn ein Begriff zu einer Gattungsbezeichnung wird
    - Beispiel: "Walkman"; 1981 Marke; 2002 Gattungsbezeichnung
  - » Täuschungseignung: Nach Registrierung durch Benutzung
  - » Bösgläubigkeit bei der Anmeldung
    - Sperrmarken um Konkurrenz zu behindern
    - Spionage und Anmelden einer Marke kurz vor geplanter Anmeldung



# Gemeinschaftsmarken

- Europaweite Marke: Ein mal registriert, gilt für gesamte EU
  - Unabhängig von irgendeiner nationalen Marke
  - 1 Marke, daher ungleich EPÜ (→ 1 Anmeldung + n Patente!)
- Inhaltliche Anforderungen: Sehr ähnlich wie Ö!
- Kosten: € 900 (elektronische Einreichung; sonst € 1050)
- Benützungszwang: Ernsthafte Benützung in einzigem Mitgliedsstaat reicht, um Schutz für gesamte EU zu erhalten!
- Eine bel. einzelne nationale Marke ist Eintragungshindernis
- Auch hier gilt die Erschöpfung
- Zuständigkeit: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
  
- Praktische Bedeutung: Sehr hoch!



# Zusammenfassung

- Marken sind eine Besonderheit: Kein Ablaufdatum
- Registrierung nötig, aber vergleichsweise billig
- Keine Probleme wegen Missbrauch bekannt
  - Sehr hohe Anerkennung der Nützlichkeit
- Probleme:
  - Recherche nicht sehr einfach
  - Bereits sehr viele Marken registriert
  - Nationale Nutzung/Marke + Gemeinschaftsmarke
- Praktisch sehr bedeutsam
  - Für Unternehmen
  - Für Universitäten: Relativ gering
    - » Achtung: Neuentwicklung → Marke → Vermarktung



# Questions?

Your patent advisor is always there for you!

For individual discussions and other questions:

E-Mail: [sonntag@fim.uni-linz.ac.at](mailto:sonntag@fim.uni-linz.ac.at)

Telefon: +43(732)2468-**9330**



- Hayböck: Das Recht am geistigen Eigentum, LexisNexis 2009