



universität
wien

MASTER-THESIS

Titel der Master-Thesis

„Markenrechtliche Kollisionen - Hintergründe einzelner
Bestimmungen und Auswirkungen auf die gemeinschaftsweite
Harmonisierung im Markenrecht“

verfasst von

Florian Dinser, B.A.

angestrebter akademischer Grad

Master of Laws (LL.M.)

Wien, 2015

Universitätslehrgang:

ULG Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht

Studienkennzahl lt. Studienblatt:

A 992 548

Betreut von:

o. Univ.- Prof. Dr. Josef Aicher

I. Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	II.
------------------------------------	------------

1	Einführung ins Thema	1
2	„Die Marke“	3
2.1	Begriffsdefinition	3
2.2	Bekannte Marke.....	4
2.3	Funktionen einer Marke	5
2.4	Rechte aus einer Marke	6
3	Marken und Kennzeichen	7
3.1	Markenarten.....	9
3.1.1	Wortmarke	9
3.1.2	Bildmarke.....	9
3.1.3	Wort- Bild- Marke	9
3.1.4	Klangmarke.....	9
3.1.5	Formmarke.....	10
3.1.6	Verbandsmarke	10
3.1.7	Gemeinschaftsmarke.....	11
3.2	Kennzeichen	12
3.2.1	Geschäftliche Bezeichnungen.....	12
3.2.2	Geographische Herkunftsangaben	12
4	Harmonisierung im europäischen Markenrecht-	
	Ein Überblick über die wichtigsten Rechtsquellen	13
4.1	Nationale Rechtsquellen	13
4.1.1	Markenschutzgesetz von 1970.....	13

4.1.2	Markengesetz von 1994	15
4.2	Rechtsakte der Europäischen Union	16
4.2.1	RL 2008/ 95/ EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der..... Mitgliedstaaten über die Marken	16
4.2.2	VO (EG) Nr. 207/ 2009 über die Gemeinschaftsmarke.....	17
4.2.3	RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen..... Eigentums	21
4.2.4	VO (EG) Nr. 510/ 2006 zum Schutz von geographischen Angaben ... und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.....	23
4.2.5	VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates	24
5	Entstehung des Markenschutzes	27
5.1	Anmeldung und Eintragung nach dem MarkenG	27
5.2	Anmeldung und Eintragung nach dem MSchG.....	28
5.3	Anmeldung und Eintragung nach der GMVO.....	29
6	Markenrechtliche Kollisionen	30
6.1	Begriff der „markenrechtlichen Kollision“	30
6.2	Grundsatz des Prioritätsprinzips	31
6.3	Kollisionsrecht.....	33
6.4	Einzelne Kollisionsarten mit Urteilen und Beispielen.....	34
6.4.1	Unzulässige Benutzungshandlungen	34
6.4.1.1	Unlautere Benutzungshandlungen	34
6.4.1.1.1	Bekannte Marke	34
6.4.1.1.1.1	Rufschädigung- und Ausbeutung	35
6.4.1.1.1.2	Verwässerung	38
6.4.1.1.2	Irreführung	40
6.4.1.1.3	Bösgläubigkeit	43
6.4.1.1.4	Produktpiraterie.....	45

6.4.1.2	Unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten der.....	
	unzulässigen Benutzungshandlungen	47
6.4.1.3	Verwechslungsgefahr und Doppelidentität.....	48
6.4.2	Marke vs sonstige Kennzeichen.....	51
6.4.3	Registrierte und nicht- registrierte Marke (®- und TM - Zeichen).....	54
6.5	Folgen markenrechtlicher Kollisionen	56
6.5.1	Rechte aus der RL 2008/ 95/ EG zur Angleichung der	
	Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken	56
6.5.2	Rechte aus der VO (EG) Nr. 207/ 2009 über die	
	Gemeinschaftsmarke	57
6.5.3	Rechte aus dem Markenschutzgesetz von 1970	60
6.5.3.1	Löschung, Widerspruch, Rekurs.....	60
6.5.3.2	Zivilrechtliche Ansprüche.....	61
6.5.3.3	Strafrechtliche Ansprüche.....	62
6.5.4	Rechte aus dem Markengesetz von 1994	62
6.5.4.1	Löschung, Widerspruch, Beschwerde.....	62
6.5.4.2	Zivilrechtliche Ansprüche.....	63
6.5.4.3	Strafrechtliche Ansprüche	64
7	Der Grundsatz der Erschöpfung	65
8	Hintergründe einzelner Harmonisierungsbestimmungen und Auswirkungen auf das Gemeinschaftsrecht	67
9	Fazit	73
	Literaturverzeichnis	III.
	Judikaturverzeichnis.....	IV.
	Rechtsquellenverzeichnis.....	V.
	Anhang	VI.

II. Abkürzungsverzeichnis

ABGB	Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Österreich)
ABl	Amtsblatt der Europäischen Union
Abs	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AG	Aktiengesellschaft
Az	Aktenzeichen (aus Zitat)
bes.	besonders (aus direktem Zitat)
BGBI	Bundesgesetzblatt (aus Zitat)
BGH	Bundesgerichtshof (Deutschland)
BV	Besloten vennootschap (Rechtsform in den Niederlanden, aus Zitat)
Cie.	Compagnie (Bestandteil einer Firma, aus Zitat)
Co.	Compagnie (Bestandteil einer Firma, aus Zitat)
CV	Commanditaire vennootschap (Rechtsform in den Niederlanden, aus Zitat)
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
EFTA	European Free Trade Association
EG	Europäische Gemeinschaft
EGKS	Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (aus Zitat)
EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof

EUV	Vertrag über die Europäische Union
e.V.	Eingetragener Verein (aus Zitat)
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWK	Europäischer Wirtschaftsraum
FC	Football club
ff	fortfolgend(e)
ggA	Geschützte geographische Angabe
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (aus Zitat)
GMVO	Verordnung (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke
gU	Geschützte Ursprungsbezeichnung
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
Inc	Incorporated (Rechtsform)
iVm	in Verbindung mit
Kap	Kapitel
KG	Kommanditgesellschaft (aus Zitat)
LG	Landgericht
lit	Litera
Ltd	Limited (Rechtsform)
MarkenG	Markengesetz (Deutschland)
Marken RL	Richtlinie 2008/ 95/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
MSchG	Markenschutzgesetz (Österreich)

Nr.	Nummer (aus Zitat)
NV	Naamloze vennootschap (Rechtsform in den Niederlanden, aus Zitat)
OGH	Oberster Gerichtshof (Österreich)
plc	Public limited company (Rechtsform)
Produktpiraterie VO	VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates
®	Registered trademark (Englisch für registrierte Marke)
RL	Richtlinie
ROM I- VO	Verordnung (EG) Nr. 593/ 2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
ROM II- VO	Verordnung (EG) Nr. 864/ 2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
Rz	Randziffer
SA	Société anonym (Rechtsform in Frankreich, aus Zitat)
SARL	Société à responsabilité limitée (Rechtsform in Frankreich, aus Zitat)
™	Unregistered trademark (Englisch für Handelsmarke, die nicht registriert ist)
TRIPS	Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property rights

u.a.	und andere (aus Zitat)
UGB	Unternehmensgesetzbuch (Österreich)
USA	United States of America
u.v.a.m.	und viele(s) andere mehr (aus Zitat)
UWG	(Bundes) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Österreich+ Deutschland)
va	vor allem
vgl(.)	vergleiche
VO	Verordnung
vs	Versus (Englisch für „gegen“)

1. Einführung ins Thema

„Die Marke“ hat im letzten Jahrzehnt einen enormen Aufschwung erlebt. Man begegnet ihr überall- sei es in der Arbeit, beim Einkaufen, auf der Geschäftsreise oder sogar zu Hause. Man kommt um „die Marke“ heutzutage nicht mehr herum. „Die Marke“ hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Instrument für Unternehmen weltweit entwickelt, wenn es darum geht, Produkte effektiv zu schützen, ihr Image zu steigern, Verkaufszahlen über Qualität zu generieren und im Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein bzw. sein Produkt vor dem Mitkonkurrenten zu platzieren. Marken können sowohl Produkte als auch Dienstleistungen sein.¹ Der Inhaber einer Marke ist geschützt und hat zunächst das alleinige Recht auf Verkauf und Vermarktung seines als Marke eingetragenen Produkts. Viele Marken haben längst weltweiten Bekanntheitsgrad erlangt, man denke nur an Marken wie Coca- Cola, Red Bull oder auch Adidas. Egal in welcher Branche, egal in welcher Region in Europa oder der Welt- aus nahezu jedem Produkt wird eine Marke gemacht, um sich von Konkurrenten zu unterscheiden, das Produkt vor Nachahmung zu schützen, die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben und den Markt für sich zu erobern. Selbst Discounter produzieren mittlerweile ihre eigenen Marken. Dabei handelt es sich um sogenannte Eigenmarken (Handelsmarken), die sich qualitativ vor bekannten Herstellermarken nicht unbedingt verstecken müssen, dem Endkunden aber erhebliche Preisvorteile bieten.

Doch wie so häufig geht es auch im Markenrecht meist um den Namen. Eine Marke, die nicht nur aufgrund ihrer Qualität, aber vor allem auch wegen ihres Namens weltweit bekannt ist, verkauft sich nun mal besser als eine Marke, die gerade einmal nationalen bzw regionalen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Das wissen die Produzenten. Daher wird auch versucht, die Marke über den regionalen Status hinaus bekannt zu machen- das erfolgt von der Eintragung (national bis international), über die Benutzung bis hin zum Marketing und der Verkaufsförderung des jeweiligen Produktes. Darüber hinaus versuchen die Markeninhaber die Märkte so gut wie möglich abzuschotten. Zum einen um ihren eigenen, legitimen Markenschutz wahrzunehmen. Zum anderen, um die Konkurrenz zu schwächen und damit das eigene Produkt zu stärken. Dadurch wird der Handel in der Union beschränkt.

Sowohl die Vielzahl an bestehenden Marken und Markenmeldungen als auch neue, moderne Marken und die teils unterschiedlichen nationalen Markenrechte führen nun aber immer wieder dazu, dass Marken untereinander aus den verschiedensten Gründen kollidieren

¹ So auch *Funk.Tenfelde.*, Überblick zum Markenrecht <http://www.funk-tenfelde.de/rechtsgebiet/markenrecht-osnabrueck.html> (Stand: 08.10.2015).

können. Reicht der Markenschutz über das Inland hinaus oder gilt er nur national, handelt es sich um eine Marke oder ein Unternehmenskennzeichen, besteht Ähnlichkeit oder gar Verwechslungsgefahr zwischen Marken, welche zweier identischer Marken ist die ältere und wurde daher zuerst registriert, hat eine Marke Verkehrsgeltung erlangt? All dies sind markenrechtliche Kollisionsfragen, mit denen sich die Gerichtsbarkeit auf nationaler und gemeinschaftsweiter Ebene auseinanderzusetzen hat, um den markenrechtlichen Schutz bestimmter Produkte und Dienstleistungen gewährleisten zu können. Der Europäische Gerichtshof (im Folgenden EuGH) gibt den Mitgliedstaaten die Entscheidungsgrundsätze vor, allerdings ist im Verfahrensrecht immer noch die nationale Gerichtsbarkeit der einzelnen Mitgliedstaaten maßgebend.² Gerade die Europäische Union (im Folgenden EU) hat vor nicht allzu langer Zeit eine Harmonisierung der einzelnen nationalen Markenrechte über die Richtlinie 2008/ 95/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (im Folgenden Marken RL) vorgenommen. Diese sollte neben weiteren Erwägungsgründen insbesondere dem Funktionieren eines freien Binnenmarkts dienen.³

Darüber hinaus besteht seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (im Folgenden GMVO) die Möglichkeit, eine Gemeinschaftsmarke zu beantragen, die nicht nur nationale, sondern EU- weite Anerkennung und Schutz sicherstellen soll. Hiermit wurde versucht, die nationalen Markenrechte nicht nur anzugleichen, sondern zu vereinheitlichen und den Binnenmarkt weiter zu stärken, indem eine gemeinsame Rechtsgrundlage für das europäische Markenrecht geschaffen wurde. Grund hierfür war unter anderem, Markenkollisionen- und Streitigkeiten einzuschränken und den markenrechtlichen Schutz auf die Verwechslungsgefahr zwischen Marken und Zeichen in der Gemeinschaft auszuweiten.⁴

Zusätzlich zu den oben angeführten Maßnahmen hat die EU versucht, das Problem der Abschottung der Märkte über die Grundfreiheiten des Primärrechts- vorrangig die Warenverkehrsfreiheit- zu lösen. Dies mag der EU zum großen Teil gelungen sein, jedoch konnte das Problem der markenrechtlichen Kollisionen nur partiell gelöst werden und bleibt damit auch weiterhin bestehen.

² So auch *Rempe*, Europäische Richtertagung zum Markenrecht http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/legacy/forschung/gruppe38Tagung/Europaeische_Richtertagung_2010.pdf (Stand: April 2010).

³ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, (1).

⁴ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/ 1, (2).

Das Ziel der vorliegenden Master- Thesis ist es daher, einzelne bzw häufige Kollisionsarten- und Gefahren aufzuzeigen und die Auswirkungen auf die Harmonisierung des gemeinschaftlichen Markenrechts und die Freiheit des Binnenmarkts darzulegen.

Zunächst sollen grundlegende Aspekte des nationalen und des europäischen Markenrechts beleuchtet werden. Dabei wird „die Marke“ begrifflich definiert (Kapitel 2) und sowohl die verschiedenen Arten einer Marke (Kap 3) als auch die wichtigsten nationalen und europäischen Rechtsquellen vorgestellt (Kap 4). In Kapitel 5 geht der Autor auf die Anmeldung einer Marke und die Entstehung des Markenschutzes ein. Im Anschluss daran folgen die Kernkapitel dieser Thesis. In Kapitel 6 wird auf die Problematik der markenrechtlichen Kollisionen (Arten, Urteile) und auf die sich daraus ergebenden Folgen für Kläger und Beklagte eingegangen. Kapitel 7 erläutert den Grundsatz der Erschöpfung.

Die Sinnhaftigkeit einzelner rechtlicher Bestimmungen im Sinne der Harmonisierung und die sich ergebenden Auswirkungen auf die europäische Gemeinschaft werden im nachfolgenden Kapitel 8 dieser Arbeit behandelt. Dieses Kapitel unterliegt bereits- genau wie das Fazit in Kapitel 9 dieser Arbeit- einer kritischen Reflexion. Zum Schluss sei ein Zukunftsausblick mit von der Union geplanten Änderungen seitens des europäischen Markenrechts erlaubt.

2. „Die Marke“

2.1 Begriffsdefinition

Gemäß *Horak* ist eine Marke „...ein Name, Firmenname, Begriff, Logo oder irgendeine Kombination hieraus, die Unternehmen, Waren oder Dienstleistungen identifizieren. So dienen Marken der Symbolisierung einer Herkunft mit der bestimmte Inhalte assoziiert werden, wie bspw. Qualität, Preiswürdigkeit u. v. a. m. Die Marke ist ein monopolistisches Recht, ähnlich dem Eigentum an einer Sache kann der Markeninhaber mit seiner Marke nahezu beliebig verfahren, also die Marke bspw. selbst benutzen, verkaufen, an einzelne oder zahlreiche Dritte „vermieten“ (lizenzieren).“⁵ Des Weiteren besagt § 1 des österreichischen Markenschutzgesetzes (im Folgenden MSchG), dass Marken Zeichen sein können, die sich graphisch darstellen lassen, wie beispielsweise Wörter, Abbildungen, Zahlen oder auch die Aufmachung oder die Form einer Ware, wenn diese Zeichen eines Unternehmens sich von den Zeichen eines anderen Unternehmens unterscheiden lassen.⁶ Die Unterscheidungskraft einer Marke gegenüber der Marke eines anderen Unternehmens ist neben der graphischen

⁵ So *Horak*, Markenrecht- FAQ: Was ist eine Marke?

<https://www.diemarkenrechtler.de/Markenrecht/Markenrecht-FAQ/markenrecht-faq.html> (Stand: 09.10.2015).

⁶ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 1.

Darstellbarkeit die wichtigste Anforderungsvoraussetzung einer Marke.⁷ Eine Marke, die jeglicher graphischer Darstellbarkeit entbehrt, ist demnach auch nicht eintragungsfähig.⁸ Gemäß Art 2 der Marken RL können Marken „...alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“⁹ Der Wortlaut der Definition des MSchG ist dem der Marken RL nahezu identisch. Das liegt daran, dass die Vorgaben der Marken RL von den einzelnen Mitgliedstaaten in das jeweilige nationale Recht umgesetzt werden mussten. Dabei hatte jeder Mitgliedstaat aber einen gewissen Spielraum bezüglich der Umsetzung in sein nationales Markenrecht. § 1 des MSchG wurde in Österreich gemäß dem Grundsatz der richtlinienkonformen Interpretation durch die Markenrechtsnovelle 1999 angepasst.¹⁰

2.2 Bekannte Marke

Bei bekannten Marken handelt es sich um Produkte, die den Verbrauchern aufgrund ihres Markennamens bekannter sind als andere Produkte und die- völlig unabhängig vom Preis (bekannte Marken sind zumeist sehr teuer) und trotz vergleichbarer Qualität- häufiger gekauft werden als Marken mit geringerem Bekanntheitsgrad oder sogenannte „No- Name- Produkte“.¹¹ Hierfür können verschiedene Faktoren angeführt werden: Zum einen möchte der Verbraucher Produkte mit einem guten Ruf für sich erwerben, zum anderen dürfen der soziale Status und die Emotionen, die eine solche Marke beim Verbraucher hervorrufen kann, nicht unterschätzt werden.¹² Für den Verbraucher können bekannte Marken des Weiteren eine Risikoreduktion und einen ideellen Nutzen darstellen, wohingegen das Unternehmen von einem gesteigerten Markenwert profitieren kann.¹³ Aus diesem Grund weisen bekannte Marken einen enormen wirtschaftlichen Wert auf,¹⁴ wie zB die bekannte Marke „Red Bull“ für Energy Drinks.¹⁵ Bekannte Marken sollten daher über einen bestimmten Verkehrskreis hinaus Bekanntheit erlangt haben, wie die meisten großen, bedeutenden und bekannten

⁷ vgl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht ² (2012) 112.

⁸ So auch Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht ² 112.

⁹ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 2.

¹⁰ vgl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² (2010) 46.

¹¹ So auch Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz ² (2013) § 10 Rz 240.

¹² So auch Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz ² § 10 Rz 240.

¹³ So auch Kilian, Markenglossar: Markenfunktionen http://www.markenlexikon.com/glossar_m.html (Stand: 09.10.2015).

¹⁴ vgl. Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz ² § 10 Rz 240.

¹⁵ OGH 12.06.2012, 17Ob27/ 11m, Red Bull/ Run Cool.

Marken unserer Zeit. Als Nachweis für die Bekanntheit einer Marke kann die Registrierung aufgrund ihrer Verkehrsgeltung¹⁶ angeführt werden.¹⁷ Bekannte Marken können dem optionalen Schutz der Markengesetze unterliegen,¹⁸ wie zB Art 4 Abs 3, Abs 4 lit a und Art 5 Abs 2 Marken RL,¹⁹ in Deutschland § 14 Abs 2 Nummer 3 Markengesetz (im Folgenden MarkenG)²⁰ oder in Österreich § 10 Abs 2 MSchG²¹. Des Weiteren wird der Schutz der bekannten Marke auch in der GMVO geregelt.²²

2.3 Funktionen einer Marke

Marken haben unter anderem durch ihre vielseitigen Funktionen enorm an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen.²³ Die wichtigste Funktion einer Marke ist die sogenannte Herkunftsfunktion, zu welcher die Unterscheidungsfunktion bzw die Unterscheidungskraft zu zählen ist. Durch diese Funktion soll sich das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung von anderen unterscheiden.²⁴ So hat etwa der EuGH in der Rechtssache C- 299/ 99 vom 18.06.2002 zwischen den Parteien Koninklijke Philips Electronics NV und Remington Consumer Products Ltd entschieden, dass es keine Art von Marken gibt, die nicht von der Eintragung ausgeschlossen sind, weil sich die Ware des Inhabers der Marke nicht von Waren anderer Unternehmen unterscheidet.²⁵ Daraus folgend ist die Unterscheidungskraft eine unabdingbare Voraussetzung für die Eintragung einer Marke (siehe auch Kap 2.1).

Eine weitere Markenfunktion ist die Qualitätsfunktion, die besagt, dass Markenprodukte eine bestimmte Qualität aufweisen sollten, um den Endabnehmer, der eine bestimmte Erwartung bezüglich der Qualität einer Marke hat, nicht zu enttäuschen.²⁶ Produzenten müssen demnach auch besonders auf die Qualität ihrer Produkte achten, wenn sie diese ihren Kunden als Marke im Hochkostensegment anbieten möchten. Gemäß § 14 Abs 2 Nummer 5 MSchG kann der Inhaber einer Marke Rechte gegenüber seinem Lizenznehmer geltend machen, sollte dieser

¹⁶ Erklärung des Begriffes in Kap 6.2, Grundsatz des Prioritätsprinzips.

¹⁷ vgl. *Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.)*, marken. schutz ² § 10 Rz 288.

¹⁸ Der Schutz der bekannten Marke ist noch nicht zwingend vorgeschrieben, siehe Kap 9, Fazit.

¹⁹ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 4 Abs 3, Abs 4 lit a, Art 5 Abs 2.

²⁰ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 14 Abs 2 Nummer 3.

²¹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 Abs 2.

²² VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 9 Abs 1 lit c.

²³ vgl. *Feiler*, Subjektive Zurechnung im Markenstrafrecht XVIV (2011), 1.

²⁴ So auch *Böhm*, Kompetenzen der böhm anwaltskanzlei: Herkunftsfunktion der Marke <https://boehmanwaltskanzlei.de/kompetenzen?catid=0&id=1619> (Stand: 09.10.2015).

²⁵ EuGH 18.06.2002, C- 299/ 99, Koninklijke Philips Electronics NV/ Remington Consumer Products Ltd.

²⁶ So auch *Wiebe*, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht ² 114.

sich bei der Produktion der Waren nicht an die im Lizenzvertrag vereinbarten Bedingungen bezüglich der Markenqualität halten.²⁷

Neben weiteren Funktionen wie der Kommunikations- und Investitionsfunktion einer Marke²⁸ hat der EuGH in seinem Urteil vom 23.10.2010 in den verbundenen Rechtssachen C- 236/ 08 bis C- 238/ 08 (Google France SARL und Google Inc) unter anderem dargelegt, dass der Markeninhaber seine Marke bewerben und als Mittel der Verkaufsförderung einsetzen kann; er kann daher ohne seine vorherige Zustimmung die Benutzung anderer als Zeichen eingetragenen Produkte, die mit den seinen als Marke eingetragenen Waren ähnlich oder identisch sind, verbieten, wenn dadurch seine Möglichkeiten, an der eigenen Marke Werbemaßnahmen durchzuführen, eingeschränkt werden.²⁹

2.4 Rechte aus einer Marke

Der Inhaber einer Marke hat gemäß Art 9 GMVO³⁰ und Art 5 Marken RL³¹ ein Ausschließlichkeitsrecht. Weitere Rechtsgrundlagen für das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers finden sich in den nationalen Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel § 10 MSchG³² und § 14 MarkenG³³. Das Ausschließlichkeitsrecht besagt, dass der Markeninhaber einem Dritten verbieten kann, ohne vorherige Zustimmung seine Marke zu benutzen. Das heißt, er kann die Benutzung eines mit seiner eingetragenen Marke ähnlichen oder gleichen Zeichens für Produkte, Waren oder Dienstleistungen, die mit dem für die Marke eingetragenen Produkt identisch sind, verbieten.³⁴ Dasselbe gilt dann, wenn für die Öffentlichkeit Verwechslungsgefahr der Produkte oder Dienstleistungen besteht, das heißt, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Waren die Gefahr besteht, dass der Verbraucher das Zeichen mit der Marke unbewusst gedanklich miteinander in Verbindung bringen könnte.³⁵ Die „Verwechslungsgefahr“ ist seit der Rechtsprechung des EuGH im November 1997 ein europarechtlicher Begriff und daher gemeinschaftsweit einheitlich auszulegen.³⁶

²⁷ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 14 Abs 2 Nummer 5.

²⁸ vgl. Böhm, Kompetenzen der böhm anwaltskanzlei: Weitere Funktionen der Marke <https://boehmanwaltskanzlei.de/kompetenzen?catid=0&id=1619> (Stand: 09.10.2015).

²⁹ EuGH 23.10.2010, C- 236/08 bis C- 238/08, Tz 92, Google France SARL und Google Inc.

³⁰ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 9.

³¹ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 5.

³² MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10.

³³ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 14.

³⁴ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 5 Abs 1 lit a.

³⁵ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 5 Abs 1 lit b.

³⁶ EuGH 11.11.1997, C- 251/ 95, Sabèl BV/ Puma AG, Rudolf Dassler Sport.

Des Weiteren dürfen Waren- vorausgesetzt die Bedingungen der vorherigen Absätze sind erfüllt- gemäß Art 5 Abs 3 lit c Marken RL nicht unter dem der Marke ähnlichen Zeichen ein- bzw ausgeführt werden.³⁷ Durch das Ausschließlichkeitsrecht soll die Erfüllung der Markenfunktion gewährleistet werden.³⁸

Der Wortlaut der Marken RL und der GMVO in den eingangs genannten Bestimmungen ist nahezu identisch. Gemäß GMVO kann das Recht aus der Gemeinschaftsmarke Dritten gegenüber allerdings erst nach Veröffentlichung der Eintragung der Marke geltend gemacht werden.³⁹

Im Gegensatz zur Marken RL und zur GMVO enthält § 10 MSchG in Absatz 3⁴⁰ bereits die Beschränkungen der Rechte, also die Rechte, die dem Inhaber einer Marke nicht gewährt werden können, während sich diese bei der Marken RL in Art 6 und 7⁴¹ und bei der GMVO in Artikel 12 und 13⁴² wiederfinden lassen.

3. Marken und Kennzeichen

Das deutsche MarkenG regelt neben dem Schutz von Marken auch das gesamte Kennzeichenrecht.⁴³ Das Kennzeichenrecht stellt den Oberbegriff für das Markenrecht dar, das heißt das MarkenG regelt Marken, geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen) und geographische Herkunftsangaben.⁴⁴ Die Marke allerdings ist der wichtigste Kennzeichenbegriff.⁴⁵ In Österreich existiert kein einheitliches Kennzeichenrecht, das heißt, durch verschiedene Gesetze wird geregelt, dass die Bezeichnung von Kennzeichnungsobjekten rechtlich geschützt ist.⁴⁶ Die Rechtsgrundlage für den Markenschutz stellt dabei das MSchG dar.

³⁷ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 5 Abs 3 lit c.

³⁸ vgl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht² 133.

³⁹ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 9 Abs 3.

⁴⁰ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 Abs 3.

⁴¹ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 6, 7.

⁴² VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 12, 13.

⁴³ vgl. Fezer, Markenrecht⁴ XIII b (2009), Rn 14.

⁴⁴ vgl. Eisele, Markenrecht: Kennzeichenrecht <http://www.jurawerk.de/ip-recht/markenrecht/> (Stand:13.10.2015).

⁴⁵ vgl. Feiler, Subjektive Zurechnung im Markenstrafrecht XIV 16.

⁴⁶ vgl. Korn, Kennzeichenrecht http://www.univie.ac.at/zib/pdf/wfk_cr10_kennzeichenrecht_10.pdf (Stand: 2010), 1.

Die gemeinschaftsrechtliche Grundlage für das Kennzeichenrecht bilden die GMVO und die Marken RL.⁴⁷

Im Allgemeinen ist das Markenrecht dem gewerblichen Rechtsschutz zuzuordnen.⁴⁸ Die von der EU erlassenen Richtlinien (kurz: RL) und Verordnungen (kurz: VO) zielen alle darauf ab, den Spagat zwischen den handels- bzw. wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen der Markeninhaber, deren Vorgehen im Sinne des Markenrechtsschutzes überwiegend legitim ist, und dem auf Freiheit und Funktionieren des Binnenmarkts basierenden Unionsrecht herzustellen. Deshalb wurde beispielsweise das Territorialitätsprinzip für den Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts über die von der EU erlassenen Rechtsakte eingeschränkt.⁴⁹ Einen wichtigen Beitrag zur Freiheit des Handels und des Wettbewerbs leisten auch die Grundfreiheiten. Die Grundlage dieser Grundfreiheiten stellt der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden AEUV) dar. Die vier Grundfreiheiten bestehen aus der Warenverkehrsfreiheit gemäß Art 28- 36 des AEUV,⁵⁰ der Dienstleistungsfreiheit, der Personenfreizügigkeit, zu der die Niederlassungsfreiheit und die Arbeitnehmerfreizügigkeit zählen, und der Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs. Eine der wichtigsten Grundsatzentscheidungen des EuGH, auf der die Freiheit des Warenverkehrs beruht, ist das Urteil „Cassis de Dijon“ von 1979.⁵¹ Der EuGH hat in dieser Rechtssache entschieden, dass Waren (hier unter anderem Cassis de Dijon, ein spezieller Likör aus Frankreich), die in einem Mitgliedstaat (hier Frankreich) der Europäischen Union (damals Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, im Folgenden EWG) produziert werden, auch in einem anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft (hier Deutschland) in Verkehr gebracht werden dürfen; der Supermarkt „REWE“ wollte den Likör nach Deutschland importieren, dies wurde ihm aber verboten, da der Alkoholgehalt des Likörs nicht den in Deutschland festgelegten Normen des Branntweinmonopolgesetzes entsprach; daraufhin klagte REWE beim Verwaltungsgericht Darmstadt, welches die Sache an das Hessische Finanzgericht weiterverwies; dieses legte dem EuGH ein Vorabentscheidungsersuchen gemäß Art 267 AEUV vor.⁵² Der EuGH entschied entsprechend. Seither gilt das Prinzip des freien Warenverkehrs gemeinschaftsweit.

⁴⁷ vgl. Korn, Kennzeichenrecht http://www.univie.ac.at/zib/pdf/wfk_cr10_kennzeichenrecht_10.pdf (Stand: 2010), 49.

⁴⁸ So auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen⁸ (2015) 1, 2.

⁴⁹ So auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen⁸ 5.

⁵⁰ Doralt, Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013²⁰ Art 28- 36 AEUV.

⁵¹ EuGH 20.02.1979, C- 120/ 78, REWE- Zentral- AG/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.

⁵² EuGH 20.02.1979, C- 120/ 78, REWE- Zentral- AG/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.

3.1 Markenarten

Im Folgenden werden verschiedene Formen von Marken vorgestellt.

3.1.1 Wortmarke

„Wortmarken sind Marken, die aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder sonstigen Schriftzeichen bestehen...“⁵³ Ihr Schutzbereich erstreckt sich auf die Groß- und Kleinschreibung sowie auf die Wiedergabe in diversen Schrifttypen.⁵⁴ Wortmarken sind die am häufigsten registrierten Marken.⁵⁵ Beispiele für Wortmarken sind unter anderem „ADIDAS“ oder „PHILIPS“.⁵⁶

3.1.2 Bildmarken

„Bildmarken sind Bilder, Bildelemente oder Abbildungen.“⁵⁷ Aufgrund ihrer vielfältigen graphischen Darstellungsmöglichkeiten sind sie besonders gut dazu geeignet, sich von anderen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden.⁵⁸ Beispiele für Bildmarken sind der Haken von „Nike“ oder der Apfel von „Apple“.

3.1.3 Wort- Bild- Marke

Wort- Bild- Marken sind eine Kombination aus Wortmarken und Bildmarken. Wird der Schriftzug eines Wortes besonders gestaltet bzw. kann ein Wort durch einen besonderen Schriftzug charakterisiert werden, so handelt es sich hierbei bereits um eine Wort- Bild- Marke.⁵⁹ Klassische Wort- Bild- Marken bestehen aber aus einem Wort und einer beigefügten graphischen Darstellung, zB „Mercedes- Benz“ (Wort) und dem beigefügten Mercedes- Stern (Bild bzw graphische Darstellung).

3.1.4 Klangmarke

Am 27.11.2003 hat der EuGH in der Rechtssache C- 283/ 01 Shield Mark BV gegen Joost Kist h. o. d. n. Memex entschieden, dass Hörzeichen als Marken zugelassen werden müssen,

⁵³ So Deutsches Patent- und Markenamt, Wortmarke

<http://www.dpma.de/marke/anmeldung/erforderlicheangaben/wiedergabedermarke/wortmarke/index.html> (Stand: 11.11.2013).

⁵⁴ vgl. *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 51.

⁵⁵ vgl. *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 51.

⁵⁶ So auch Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Beispiele für Marken: Wortmarke

<https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples> (Stand: 12.10.2015).

⁵⁷ So *Funk.Tenfelde.*, Überblick zum Markenrecht <http://www.funk-tenfelde.de/rechtsgebiet/markenrecht-osnabrueck.html> (Stand: 08.10.2015).

⁵⁸ So auch *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 52.

⁵⁹ So auch *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 52.

wenn sie Unterscheidungskraft aufweisen und sich graphisch darstellen lassen.⁶⁰ § 16 Abs 2 MSchG legt fest, dass bei der Registrierung von Klangmarken sowohl ein Notenschlüssel oder Sonagramm für die graphische Darstellung als auch ein Datenträger einzureichen ist, auf dem die Marke klanglich wiedergegeben werden kann.⁶¹ Durch das Einreichen eines Datenträgers soll die Unterscheidungskraft von anderen Marken und die Verwechslungsgefahr beurteilt werden.⁶² Ein Beispiel für eine Klangmarke ist das bekannte Gebrüll des „Metro- Goldwyn- Mayer“- Löwen, das zu Beginn einiger Filme zu hören ist und auf der Webseite des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt abgehört werden kann.⁶³

3.1.5 Formmarke

Formmarken werden auch dreidimensionale Marken genannt; sie bestehen aus der äußeren Gestalt einer Sache.⁶⁴ Formmarken- zB selbständige Figuren, die Gestaltung der Warenverpackung oder die Form der Ware selbst- werden aufgrund ihrer besonderen Eigenart registriert und benötigen einen höheren Grad an Unterscheidungskraft als beispielsweise Bildmarken.⁶⁵ Daher spielt es bei der Beurteilung, ob ein Produkt als Formmarke geschützt werden kann, eine entscheidende Rolle, ob die Ware eine besondere Gestaltung aufweist, die Form des Produkts dem Kunden eine bestimmte Herkunftsfunktion vermitteln kann und ob sie Unterscheidungskraft besitzt.⁶⁶ Ein Beispiel für eine Formmarke ist die „Toblerone“ mit ihrer speziellen Verpackung.⁶⁷

3.1.6 Verbandsmarke

Die Verbandsmarke wird für Waren und Dienstleistungen eines Verbands genutzt, der Inhaber dieser Marke ist.⁶⁸ Gemäß § 62 Abs 1 MSchG müssen Verbände in diesem Sinne Rechtspersönlichkeit aufweisen können.⁶⁹ Abs 4 besagt, dass Verbandsmarken nur aus Zeichen oder Angaben bestehen können, die zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Ware oder Dienstleistung dienen.⁷⁰ Sollte die Benutzung der Marke durch einen Dritten den anständigen Gepflogenheiten des Handels entsprechen, ist der Inhaber der

⁶⁰ EuGH 27.11.2003, C- 283/ 01, Shield Mark BV/ Joost Kist h. o. d. n. Memex.

⁶¹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 16 Abs 2.

⁶² vgl. *Stangl in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.)*, marken. schutz² § 16 Rz 23.

⁶³ vgl. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Beispiele für Marken: Hörmarke <https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples> (Stand: 12.10.2015).

⁶⁴ vgl. *Wiebe*, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht² 116.

⁶⁵ vgl. *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 53.

⁶⁶ vgl. *Wiebe*, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht² 117.

⁶⁷ vgl. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Beispiele für Marken: Dreidimensionale Marke <https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples> (Stand: 12.10.2015).

⁶⁸ So auch *Schumacher*, Europäisches und Internationales Markenrecht (2015) 11.

⁶⁹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 62 Abs 1.

⁷⁰ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 62 Abs 4.

Verbandsmarke bzw ein legitimates Mitglied dieser nicht dazu berechtigt, die Benutzung der Verbandsmarke im Geschäftsverkehr zu verbieten.⁷¹ Bei der Anmeldung einer Verbandsmarke muss die Satzung des Verbandes beigelegt werden.⁷² Beispiel für eine Verbandsmarke ist das Giebelkreuz des österreichischen Raiffeisenverbandes.⁷³

3.1.7 Gemeinschaftsmarke

Grundlage der Gemeinschaftsmarke ist die GMVO. Gemäß Art 1 Abs 2 GMVO ist die Gemeinschaftsmarke eine einheitliche Marke, die in der gesamten Gemeinschaft einheitliche Wirkung entfaltet, das heißt, sie kann nur für das Gebiet der Gemeinschaft eingetragen oder übertragen werden und ihre Benutzung kann nur für das Gemeinschaftsgebiet untersagt werden.⁷⁴ Zuständig für Angelegenheiten bezüglich der Gemeinschaftsmarke ist das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante (im Folgenden HABM). Der Vorteil der Gemeinschaftsmarke besteht unter anderem darin, dass diese entweder beim HABM, beim BENELUX- Amt für geistiges Eigentum oder aber bei einem nationalen Amt für den gewerblichen Rechtsschutz in dem jeweiligen Mitgliedstaat angemeldet werden kann und somit in den beiden letzteren Fällen dieselbe Wirkung entfaltet, als wäre sie am gleichen Tag beim HABM angemeldet worden.⁷⁵ Des Weiteren ist die Gemeinschaftsmarke mit inländischen Marken gleichgestellt, um zum einen die zivilrechtliche Durchsetzbarkeit von Gemeinschaftsmarken und zum anderen Gemeinschaftsmarkenverletzungen beispielsweise nach dem MSchG gewährleisten zu können.⁷⁶ Dies gilt nicht nur für das MSchG, sondern für sämtliche nationale Vorschriften bezüglich des Markenschutzes, wie Art 16 der GMVO darlegt.⁷⁷ Die GMVO besteht somit parallel neben den verschiedenen nationalen Markenvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten. Ein weiterer Vorteil der Gemeinschaftsmarke ist, dass sie ihrem Inhaber mit einer einzigen Anmeldung Schutz in allen 28 Mitgliedstaaten der EU gewährt.⁷⁸

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Markenarten existieren einige weitere, die nachfolgend aufgeführt werden:

⁷¹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 62 Abs 4.

⁷² vgl. *Schumacher*, Europäisches und Internationales Markenrecht 11.

⁷³ So auch *Schumacher*, Europäisches und Internationales Markenrecht 11.

⁷⁴ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 1 Abs 2.

⁷⁵ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 25.

⁷⁶ So auch *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 62.

⁷⁷ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 16.

⁷⁸ So auch Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Marken in der Europäischen Union <https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-in-the-european-union> (Stand: 13.10.2015).

- Duft- bzw Geruchsmarken (der EuGH hat die Schutzfähigkeit verneint⁷⁹),
- Geschmacksmarken,
- Farbmarken,
- Tastmarken,
- Positionsmarken,
- Kombinationsmarken,⁸⁰
- Bewegungsmarken.⁸¹

Dieser Abschnitt zeigt deutlich, welche hohe Anzahl verschiedenartiger Markenarten mittlerweile vorliegt. Es sei bereits vorweggenommen, dass die Gefahr markenrechtlicher Kollisionen dadurch, wie im späteren Verlauf dieser Arbeit deutlich gemacht werden wird, nicht unbedingt reduziert wird.

3.2 Kennzeichen

3.2.1 Geschäftliche Bezeichnungen

Laut § 5 Abs 1 MarkenG sind geschäftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen und Werktitel.⁸² Diese unterliegen gemäß § 1 Nummer 2 dem Schutz des MarkenG.⁸³ Die Absätze 2 und 3 des § 5 charakterisieren und beschreiben den Begriff des Unternehmenskennzeichens und des Werktitels detaillierter. Demnach werden Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr als Name, Firma, besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes oder als Zeichen eines Unternehmens verwendet.⁸⁴ § 5 Absatz 3 MarkenG beschreibt Werktitel als besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.⁸⁵ Unternehmenskennzeichen sind ab dem Zeitpunkt ihrer Benutzung geschützt.⁸⁶

3.2.2 Geographische Herkunftsangaben

Auch geographische Herkunftsangaben sind nach § 1 Nummer 3 MarkenG geschützt.⁸⁷ Als geographische Herkunftsangaben im Sinne dieses Gesetzes werden Orte, Gegenden, Gebiete

⁷⁹ EuGH 12.12.2002, C- 273/ 00, Ralf Sieckmann/ Deutsches Patent- und Markenamt.

⁸⁰ vgl. *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 55- 59.

⁸¹ vgl. *Schumacher*, Europäisches und Internationales Markenrecht 9.

⁸² MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 5 Abs 1.

⁸³ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 1 Nummer 2.

⁸⁴ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 5 Abs 2.

⁸⁵ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 5 Abs 3.

⁸⁶ vgl. *Eisele*, Markenrecht: Kennzeichenrecht <http://www.jurawerk.de/ip-recht/markenrecht/> (Stand: 13.10.2015).

⁸⁷ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 1 Nummer 3.

oder Länder sowie sonstige Kennzeichen, die zur Kennzeichnung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können, verstanden.⁸⁸ Geographische Herkunftsangaben unterscheiden sich insofern von Marken, dass nicht die betriebliche Herkunft, sondern die geographische Herkunft, das heißt der Ort bzw die Gegend, von dem/der die Ware stammt, geschützt werden soll.⁸⁹ Geographische Herkunftsangaben haben nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (im Folgenden BGH) keinen Inhaber, sondern gelten vielmehr für alle Unternehmen, die in ein und demselben Gebiet bzw Ort ansässig sind und aus diesem Grund berechtigt sind, die geographische Herkunftsangabe zu benutzen.⁹⁰ Die geographische Herkunftsangabe ist daher als ein Kollektivwert- bzw Recht für verschiedene Unternehmen desselben Ortes, Gegend, Gebietes oder Landes zu verstehen. Auf gemeinschaftsweiter Ebene sind geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen durch die Verordnung (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel geschützt (siehe Kap 4.2.4).⁹¹

4. Harmonisierung im europäischen Markenrecht- Ein Überblick über die wichtigsten Rechtsquellen

4.1 Nationale Rechtsquellen

4.1.1 Markenschutzgesetz von 1970

Historisch betrachtet existiert der Zwang zur Kennzeichnung einer bestimmten Warengruppe seit dem 18. Jahrhundert und hat sich seither auf die verschiedenen Gewerbe ausgebreitet.⁹² Das Markenschutzgesetz von 1970 wurde im Laufe der Zeit immer wieder erweitert bis hin zum Markenrecht von 1996/ 1997; dieses hat sich ebenfalls stetig weiterentwickelt, zum einen besonders bedingt durch die Markenschutznovelle des Jahres 1999, zu der das österreichische Markenrecht an die gemeinschaftsrechtlichen Normen angepasst wurde, zum anderen durch die mittlerweile zahlreich vorliegende EuGH- Judikatur.⁹³ Die aktuellste Novellierung des MSchG erfolgte im Jahr 2013 mit Wirksamkeitsbeginn zum 01.01.2014.⁹⁴ Das MSchG basiert

⁸⁸ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 126 Abs 1.

⁸⁹ So auch Feiler, Subjektive Zurechnung im Markenstrafrecht XIV 18.

⁹⁰ BGH 10.08.2000, I ZR 126/ 98, „Stich den Buben“.

⁹¹ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 130.

⁹² vgl. Handig in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz² Einleitung Rz 6.

⁹³ vgl. Koppensteiner, Markenrecht⁴ (2012) V Vorwort.

⁹⁴ vgl. Kucsko/ Schumacher in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz² Vorwort.

größtenteils auf der Marken RL,⁹⁵ durch die die nationalen Normen im Sinne der gemeinschaftsweiten Harmonisierung angeglichen werden mussten. Das MSchG besteht aus XIII Abschnitten. Abschnitt I behandelt allgemeine Bestimmungen wie die Definition der Marke. Die Markenregistrierung und Löschung wird in Abschnitt II des MSchG geregelt. Im III. Abschnitt werden die zivilrechtlichen Ansprüche des Inhabers bei potentiellen Markenrechtsverletzungen, im IV. Abschnitt die strafrechtlichen Ansprüche bei Marken- und Kennzeichenverletzungen normiert. Der V. Abschnitt behandelt den Vertreter, das heißt, welche Personen als Vertreter in Frage kommen und welche Voraussetzungen dafür vorliegen müssen. Mögliche Vertreter können Rechtsanwälte, Notare oder Patentanwälte sein.⁹⁶ Absatz VI regelt den Bereich der Verbandsmarke. Dabei handelt es sich um die Form der Registrierung, die Löschung und beispielsweise um die Möglichkeit der Umschreibung der Verbandsmarke. Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen sind nach Absatz VII des MSchG geschützt. Dabei richtet sich dieser Absatz nach den Rechtsgrundlagen der VO Nr. 1151/ 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14.12.2012. Abschnitt VIII erwähnt die Gemeinschaftsmarke, mit der sich die §§ 69- 69 d beschäftigen. Diese nennen bestimmte Verfahren bezüglich der Anmeldung oder der Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke gemäß der GMVO. Abschnitt IX zeigt die Möglichkeiten einer internationalen Markenregistrierung gemäß dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen auf.⁹⁷ Die Abschnitte X bis XIII (Verbot der Winkelschreiberei, Übergangsbestimmungen und Schlussbestimmungen) sind eher als weniger entscheidendere Regelungen des MSchG aufzufassen.⁹⁸

Wie in Kap 3 bereits vom Autor erwähnt, besteht in Österreich kein einheitlicher Kennzeichenschutz. Der Schutz von Namen und Firmen ist in Österreich zB im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (im Folgenden ABGB) in § 43⁹⁹ und in § 37 (Unbefugter Firmengebrauch) des Unternehmensgesetzbuches (im Folgenden UGB)¹⁰⁰ geregelt. Unternehmenskennzeichen werden in § 9 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (im Folgenden UWG) geschützt.¹⁰¹

⁹⁵ So auch *Wiebe*, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht² 111.

⁹⁶ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 61 Abs 2.

⁹⁷ Aufbau (Abschnitte, Paragraphen) entstammt dem MSchG (Kap 4.1.1).

⁹⁸ So auch *Koppensteiner*, Markenrecht⁴ Rz 12 9.

⁹⁹ ABGB 1917, JGS Nr. 946/1811 zuletzt geändert durch RGBL. Nr. 69/1916, § 43.

¹⁰⁰ UGB 2007, dRGBL. S 219/1897 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005, § 37.

¹⁰¹ UWG 1984, StF: BGBl. Nr. 448/1984 (WV), § 9.

4.1.2 Markengesetz von 1994

Das deutsche Markengesetz vom 25.10.1994 fußt auf verschiedenen Gesetzesvorgängern, wie beispielsweise dem ersten Markenschutzgesetz des Jahres 1874, durch das dem Inhaber eines Warenzeichens bereits damals die Anerkennung von Ausschließlichkeitsrechten verliehen wurde.¹⁰² Historisch betrachtet basiert das Markenrecht auf der Geschichte des gewerblichen Rechtsschutzes, wozu die Immaterialgüterrechte zu zählen sind.¹⁰³ Heute ist das Markenrecht Teil des Kennzeichenrechts (siehe auch Kap 3.), das dem gewerblichen Rechtsschutz unterzuordnen ist. Das MarkenG regelt den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, wie geschäftlichen Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben. Das deutsche MarkenG besteht aus neun Teilen, die sich jeweils aus einer unterschiedlichen Anzahl von Abschnitten zusammensetzen. Teil 1 regelt den Anwendungsbereich des Gesetzes. Hier ist festgelegt, was genau unter den Schutz des MarkenG fällt. Teil 2 bestimmt in 5 Abschnitten die Voraussetzungen, den Inhalt und die Schranken des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen; außerdem die Übertragung derer und die Vergabe von Lizenzen. Teil 3 beschäftigt sich in 7 Abschnitten mit den Verfahren in Markenangelegenheiten, wie zum Beispiel dem Eintragungsverfahren. Der vierte Teil des MarkenG ist der Teil über die Kollektivmarken. Teil 5 regelt den Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (internationale Registrierung von Marken), außerdem widmet er sich in Abschnitt 3 der Gemeinschaftsmarke. Die Gemeinschaftsmarke wird im MarkenG erwähnt, da die GMVO zur Vereinheitlichung des Gemeinschaftsrechts beigetragen hat und die einzelnen Mitgliedstaaten sich daher danach zu richten haben. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit eine Gemeinschaftsmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden DPMA) anzumelden (siehe auch Kap 3.1.7). In Abschnitt 3 wird das Zusammenspiel der nach dem MarkenG eingetragenen nationalen Marke und der Gemeinschaftsmarke geregelt und in welcher Weise die Vorschriften des MarkenG auf die Gemeinschaftsmarke anzuwenden sind.¹⁰⁴ Die Teile 6 und 7 des MarkenG beschäftigen sich mit geographischen Herkunftsangaben und den Verfahren in Kennzeichenstreitsachen. Teil 8 bestimmt die Straf- und Bußgeldvorschriften bei potentiellen strafbaren Kennzeichenverletzungen (Abschnitt 1). Des Weiteren muss der Gesetzgeber an dieser Stelle auch Bestimmungen für die

¹⁰² vgl. Klippel in Ekey, Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten I³ (2014) 4.

¹⁰³ vgl. Klippel in Ekey, Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten I³ 2.

¹⁰⁴ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 125 b.

Beschlagnahme von Waren bei Ein- und Ausfuhren festsetzen (Abschnitt 2). Zu guter Letzt werden in den §§ 152- 165 die Übergangsvorschriften geregelt (Teil 9).¹⁰⁵

4.2 Rechtsakte der Europäischen Union

4.2.1 RL 2008/ 95/ EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

Die Marken RL zählt zum sogenannten Sekundärrecht der EU. „Sekundäres (abgeleitetes) Unionsrecht sind alle Rechtsakte der Unionsorgane, die auf Rechtsquellen im EUV oder AEUV, dem Primärrecht, beruhen. Auch Rechtsakte, die aufgrund einer Ermächtigung durch einen anderen Rechtsakt (ein „Gesetz“, der Basisrechtsakt) erlassen worden sind, zählen zum Sekundärrecht.“¹⁰⁶ Der Vertrag über die Europäische Union (im Folgenden EUV) und der AEUV sind die Verträge der EU und stellen somit deren verfassungsrechtliche Grundlage dar. Sie zählen zusammen mit der Charta der Grundrechte zum Primärrecht der EU.¹⁰⁷

Das Sekundärrecht der EU kann neben Richtlinien aus Verordnungen, Beschlüssen, Stellungnahmen und Empfehlungen bestehen. Diese werden im Amtsblatt der Europäischen Union (im Folgenden ABl) veröffentlicht. Durch Richtlinien wie die Marken RL können lediglich Rechtsangleichungen vorgenommen werden. Richtlinien können die Verträge daher nicht ändern.¹⁰⁸ Mit der Marken RL von 2008 hat die EU eine Harmonisierung der einzelnen mitgliedstaatlichen Markenrechte herbeigeführt, um die Freiheit des Binnenmarkts und des Wettbewerbs zu gewährleisten. Keiner der Mitgliedstaaten musste die RL im Wortlaut übernehmen. Stattdessen konnten die Mitgliedstaaten ihr Verfahrensrecht unter Achtung der Marken RL beibehalten. Die Vorschriften der Marken RL mussten von den Mitgliedstaaten nur hinsichtlich des gemeinsamen Zieles eingehalten werden, während jedem Mitgliedstaat somit bei der Auslegung bezüglich der Form und der Mittel ein weiter Spielraum zugestanden worden war.¹⁰⁹

Die Marken RL besteht aus den Erwägungsgründen, insgesamt 19 Artikeln sowie Anhang I und Anhang II. Artikel 1 regelt den Anwendungsbereich der RL. Artikel 3 gibt beispielsweise die Eintragungshindernisse an, das heißt, unter welchen Voraussetzungen Marken nicht eintragungsfähig sind. Einer der Gründe für eine nichteintragungsfähige Marke ist die

¹⁰⁵ Aufbau (Teile, Abschnitte, Paragraphen) entstammt dem MarkenG (Kap 4.1.2).

¹⁰⁶ So Europäisches Parlament, Sekundärrecht

<http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Definitionen/Pdf/Sekundaerrecht.pdf> (Stand:15.10.2015).

¹⁰⁷ Doralt, Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013²⁰ Art 6 Abs 1 EUV.

¹⁰⁸ So auch Koppensteiner, Markenrecht⁴ Rz 9 8.

¹⁰⁹ Doralt, Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013²⁰ Art 288 AEUV.

fehlende Unterscheidungskraft gemäß Art 3 Abs 1 lit b. Des Weiteren können Kollisionen und darauf folgende Eintragungshindernisse aufgrund der Ähnlichkeit einer Ware zu Waren und Dienstleistungen entstehen, die bereits zeitlich früher als Marke eingetragen worden waren (siehe Art 4). Wie bereits in Kap 2.4 erwähnt, kann der Inhaber einer Marke Rechte aus dieser ableiten (Art 5). Ein interessanter Artikel, der den Erschöpfungsgrundsatz behandelt, ist Artikel 7. Hierzu wird im Verlauf der Master- Thesis noch im Speziellen eingegangen werden. Artikel 8 behandelt sodann Lizenzen und ihre Vergabe. Artikel 10 der Marken RL gibt an, dass die Marke benutzt werden muss, da sie sonst den Sanktionen des Artikels 11 unterliegt. Zur Benutzung einer Marke gemäß Art 10 zählt zB das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung im entsprechenden Mitgliedstaat für den Export oder auch die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers durch eine befugte Person. Sollte eine Marke über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren ohne einen Grund in einem Mitgliedstaat nicht benutzt worden sein, so greift Art 12 der Marken RL. In diesem Fall gilt die Marke als verfallen. Die Artikel 13 und 14 regeln besondere Fälle des Verfalles einer Ware, die als Marke eingetragen ist. Artikel 16 verpflichtet die Mitgliedstaaten den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sie im Bereich der Marken RL erlassen haben, der Kommission mitzuteilen. Artikel 17 normiert die Aufhebung der RL 89/104/ EWG und Artikel 18 das Inkrafttreten der Marken RL am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt. Die beiden Anhänge beschließen die Marken RL letztendlich.¹¹⁰

4.2.2 VO (EG) Nr. 207/ 2009 über die Gemeinschaftsmarke

Die GMVO zählt ebenso wie die Marken RL zum Sekundärrecht der EU. Anders als eine RL hat die VO allerdings einen rechtsvereinheitlichenden Charakter. Im Speziellen bedeutet dies, dass die GMVO von den einzelnen Mitgliedstaaten in ihrem genauen Wortlaut in das mitgliedstaatliche Recht zu übernehmen ist. Jede VO, so auch die GMVO, hat allgemeine Geltung und ist in jedem Mitgliedstaat verbindlich.¹¹¹ Die GMVO besteht parallel neben den einzelnen mitgliedstaatlichen Markenvorschriften und regelt die Anwendung der Gemeinschaftsmarke. Die Gemeinschaftsmarke ist eine einheitliche Marke, die im gesamten Gemeinschaftsgebiet ihre Wirkung entfacht (siehe Gemeinschaftsmarke, Kap 3.1.7).

Die GMVO besteht neben den sie begründenden Erwägungen aus XIV Titeln mit ihren jeweiligen Abschnitten, insgesamt 167 Artikeln und 2 Anhängen (Anhang I und Anhang II).

¹¹⁰ Aufbau und einzelne Artikel entstammen der Marken RL (Kap 4.2.1).

¹¹¹ Doralt, Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013²⁰ Art 288 AEUV.

Sie beginnt mit Titel I und der Beschreibung der Gemeinschaftsmarke (Artikel 1). Artikel 2 nennt das sowohl für die Gemeinschaftsmarke- zB hinsichtlich der Anmeldung- als auch für Muster und Modelle zuständige HABM, ansässig in Alicante, Spanien. Titel II regelt das materielle Markenrecht. Hierzu zählen sowohl die Voraussetzungen für die Eintragung einer Marke als Gemeinschaftsmarke (Art 4), die Inhaberschaft (Art 5) und der Erwerb der Gemeinschaftsmarke (Art 6), die Eintragungshindernisse (Art 7, 8), das ausschließliche Recht, das die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber verbriefte (Art 9) als auch die Erschöpfung des Rechts aus der Gemeinschaftsmarke (Art 13). Des Weiteren unterliegt auch die Gemeinschaftsmarke gewissen Sanktionen, sollte sie grundlos für den ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren in der Gemeinschaft nicht ernsthaft benutzt worden sein (Art 15). Gemäß Art 16 ist die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens mit der nationalen Marke gleichgestellt und wird auch wie eine Marke behandelt, die in einem Mitgliedstaat angemeldet und eingetragen worden ist. Titel III der GMVO behandelt die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke. Hierbei hat der Anmelder die Wahl, die Gemeinschaftsmarke beim HABM, bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim BENELUX- Amt für geistiges Eigentum anzumelden (Art 25 Abs 1 lit a, b). In den nachfolgenden Artikeln werden die Erfordernisse der Anmeldung, der Anmeldetag und die Klassifizierung behandelt. Art 29 des Abschnitts 2 Titel III nennt das Prioritätsrecht, das im weiteren Verlauf dieser Arbeit und gerade hinsichtlich markenrechtlicher Kollisionen von entscheidender Bedeutung ist. Titel IV beschäftigt sich anschließend mit dem Eintragungsverfahren. Dazu zählen die Prüfung der Anmeldung (Art 36), die Prüfung auf Eintragungshindernisse (Art 37) und die Veröffentlichung der Anmeldung (Art 39). Dabei besteht bis zu einem Zeitpunkt von drei Monaten nach Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ein Anspruch auf Widerspruch gegen die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke (Art 41), sollten die in Art 8 genannten Eintragungshindernisse vorliegen. Art 45 regelt schließlich die Eintragung der Gemeinschaftsmarke. In Titel V geht es um die Dauer, die Verlängerung, die Änderung und die Teilung der Gemeinschaftsmarke. Gemäß Art 46 beträgt die Dauer der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke zehn Jahre. Gegen Zahlung von Gebühren kann die Gemeinschaftsmarke laut § 47 der GMVO verlängert werden. Die Gemeinschaftsmarke darf weder während der Dauer ihrer Eintragung noch bei einer Verlängerung- bis auf kleine Ausnahmen- geändert werden (Art 48).

Der Verzicht, der Verfall und die Nichtigkeit werden im folgenden Titel VI geregelt. Die Gemeinschaftsmarke kann Gegenstand eines Verzichts sein, wenn dies vom Inhaber der Marke schriftlich bestätigt wird (Art 50). Gemäß Art 51 verfällt die Gemeinschaftsmarke,

wenn sie über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren ohne einen Grund in einem Mitgliedstaat nicht ernsthaft benutzt worden ist. Die Gemeinschaftsmarke kann auch für nichtig erklärt werden. Dies ist dann der Fall, wenn die Marke entgegen einer der Eintragungshindernisse in Art 7 eingetragen worden ist (Art 52 Abs 1 lit a) oder der Anmelder bösgläubig war (Art 52 Abs 1 lit b). Der Antrag über den Verfall bzw die Nichtigkeit kann gemäß Art 56 beim HABM gestellt werden. Nach Art 54 GMVO verwirkt das Prioritätsprinzip des Art 29 bei Duldung der Benutzung einer später eingetragenen Marke über einen Zeitraum von fünf Jahren durch den Markeninhaber. Die jüngere Marke kann dann nicht mehr für nichtig erklärt werden. Titel VII der GMVO beschäftigt sich mit dem Beschwerdeverfahren. Entscheidungen sind nach Art 58 mittels Beschwerde anfechtbar. Die dazugehörigen Artikel regeln die Beschwerdeberechtigten, die Verfahrensbeteiligten, Frist und Form der Beschwerde und die Prüfung und Entscheidung über die Beschwerde. Durch Klage beim EuGH sind die Entscheidungen der Beschwerdekammern wiederum anfechtbar (Art 65). Der EuGH kann die Entscheidung aufheben oder abändern (Art 65 Abs 3).

Im nächsten Titel VIII werden sodann Gemeinschaftskollektivmarken behandelt. Eine Gemeinschaftskollektivmarke ist nach Art 66 „... eine Gemeinschaftsmarke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“¹¹² Bei der Anmeldung einer solchen Marke muss dementsprechend die Satzung des Verbandes, deren Änderungen ebenfalls dem HABM mitgeteilt werden müssen (Art 71), vorgelegt werden (Art 67). Art 73 und 74 normieren die Verfalls- und Nichtigkeitsgründe der Gemeinschaftskollektivmarke.

Titel IX nennt die Verfahrensvorschriften. Hierunter werden Vorschriften wie die Ermittlung in einer Sache von Amts wegen, die Anordnung einer mündlichen Verhandlung durch das HABM (Art 77), die Beweisaufnahme, die Löschung von Verfahrensfehlern durch das HABM oder auch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, sofern dies als begründet erscheint (Art 81), verstanden. Des Weiteren wird in Art 85 die Verteilung der Kosten im Widerspruchsverfahren, im Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder im Nichtigkeitsverfahren festgelegt. Art 93 bestimmt zugelassene Vertreter, wie Rechtsanwälte, für natürliche oder juristische Personen. Der darauf folgende Titel X der GMVO regelt Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die Gemeinschaftsmarken betreffen. Art 94 besagt, dass die Verordnung (EG) Nr. 44/ 2001 auf Gemeinschaftsmarken anzuwenden ist. Diese

¹¹² So VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 66 Abs 1 Satz 1.

Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden und bezieht sich demnach auch auf die GMVO. Art 95 verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, eine gewisse, nicht allzu umfassende Zahl an Gerichten erster und zweiter Instanz zu benennen (sogenannte Gemeinschaftsmarkengerichte), die sich den Streitigkeiten bezüglich der Gemeinschaftsmarke und der GMVO (siehe Art 96) in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat annehmen. Art 98 regelt sodann die Reichweite der Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte. Die Widerklage (Art 100), das für die Gemeinschaftsmarkengerichte anwendbare Recht (Art 101), Sanktionen durch die Gerichte (Art 102) und die Möglichkeit, einstweilige Verfügungen inklusive Sicherungsmaßnahmen bei den Gerichten zu beantragen (Art 103), finden in den folgenden Artikeln ihre Niederschrift. Auswirkungen auf das Recht der Mitgliedstaaten werden in Titel XI der GMVO behandelt. Hierbei geht es in Abschnitt 1 um zivilrechtliche Klagen aufgrund mehrerer Marken aus Gemeinschaftsmarken und nationalen Marken. Dabei gilt die Regelung, dass stets das früher angerufene Gericht für zuständig zu erklären ist, wenn die betreffenden Marken identisch sind und für identische Waren und Dienstleistungen gelten (Art 109 Abs 1 lit a). Art 110 untersagt die Benutzung von Gemeinschaftsmarken zum Zweck der Anwendung einzelstaatlichen Rechts. Der Inhaber einer älteren, örtlichen und nationalen Marke kann die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in dem Gebiet, in dem die ältere nationale Marke geschützt ist, verweigern, wenn dies das jeweilige mitgliedstaatliche Recht vorsieht und zulässt (Art 111). Außerdem kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke gemäß Art 112 Abs 1 beantragen, dass seine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine nationale Marke umgewandelt wird, wenn die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen wird (lit a) oder die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert (lit b). Der Antrag auf Umwandlung ist beim HABM zu stellen (Art 113).

Titel XII der GMVO beschäftigt sich im weiteren Verlauf mit dem HABM selbst, das gemäß Art 115 eine Einrichtung der Gemeinschaft ist und Rechtspersönlichkeit besitzt. Anmeldungen beim HABM sind nach Art 119 Abs 1 in einer der Amtssprachen der Europäischen Union einzubringen. Diese sind gemäß Art 119 Abs 2 Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke wird in allen Amtssprachen der Europäischen Union veröffentlicht (Art 120). Die Rechtsaufsicht über die Handlungen des Präsidenten des HABM obliegt nach Art 122 der Europäischen Kommission. Die folgenden Artikel regeln die Zusammensetzung des HABM (Präsident, Verwaltungsrat etc). Zuständig für die in der GMVO genannten Verfahren sind gemäß Art 130 die Prüfer (a), die Widerspruchsabteilungen (b), die Markenverwaltungs- und

Rechtsabteilung (c), die Nichtigkeitsabteilungen (d) und die Beschwerdekammern (e), deren Zuständigkeiten jeweils in einem der folgenden Artikel näher beschrieben werden (Art 131-135). Art 144 über die Gebühren, die für eine Gemeinschaftsmarke zu entrichten sind, sagt aus, dass deren Höhe so zu bemessen ist, dass die Einnahmen aus den Gebühren den Haushaltsplan des HABM ausgleichen (Art 144 Abs 2).

Titel XIII beschäftigt sich mit der internationalen Registrierung von Marken. Internationale Anmeldungen, die sich auf die Gemeinschaftsmarke stützen, sind nach Art 146 beim HABM einzureichen. Nach Art 157 kann eine Gemeinschaftsmarke durch eine internationale Registrierung ersetzt werden oder, sollte die Benennung der Gemeinschaft zurückgewiesen worden sein oder ihre Wirkung verloren haben, in eine Anmeldung für eine nationale Marke umgewandelt werden (Art 159). Gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, kann außerdem Widerspruch eingelegt werden und deren Wirkung gemäß Art 158 für nichtig erklärt werden.

Artikel 162 bis 167 im abschließenden Titel XIV regeln die Schlussbestimmungen der GMVO. Diese beinhalten gemeinschaftliche Durchführungsverordnungen (Art 162), Bestimmungen über die Erweiterung der Gemeinschaft bei Beitritt neuer Mitgliedstaaten (Art 165) und das Inkrafttreten der GMVO am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung (Art 167). Die beiden Anhänge I und II beschließen die GMVO.¹¹³

4.2.3 RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

Dieser Rechtsakt des Jahres 2004 war ein weiterer Schritt der EU in Richtung Harmonisierung des Gemeinschaftsrechts und zur Freiheit des Binnenmarkts.

Das Recht der EU unterscheidet zwischen gewerblichem Rechtsschutz, zu dem unter anderem das Markenrecht zu zählen ist, und den Immaterialgüterrechten, die auch geistiges Eigentum genannt werden.¹¹⁴ Beispiel für ein geistiges Eigentum ist das Urheberrecht. Da sich nun aber gemäß Artikel 1 der in diesem Kapitel behandelten RL der Anwendungsbereich auch auf den gewerblichen Rechtsschutz erstreckt, sieht es der Autor als notwendige Maßnahme an, die RL 2004/ 48 EG mit in diese Master- Thesis aufzunehmen und die wichtigsten Vorschriften an dieser Stelle vorzustellen (unter geistigem Eigentum ist daher im folgenden Abschnitt auch gewerblicher Rechtsschutz zu verstehen).

¹¹³ Aufbau (Titel, Abschnitte, Artikel) entstammt der GMVO (Kap 4.2.2).

¹¹⁴ So auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen⁸ 1, 2.

Um sowohl Innovationen und Investitionen zu begünstigen, den gemeinschaftlichen Arbeitsmarkt als auch die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, muss die Freiheit des Warenverkehrs in der Europäischen Union gewährleistet werden können.¹¹⁵ Daher wurde unter anderem die RL zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 2004 erlassen. Ihr oberstes Ziel ist es, „... ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten.“¹¹⁶

Diese RL besteht aus V Kapiteln mit ihren jeweiligen Abschnitten und 22 Artikeln. Art 1 gibt an, dass diese RL die Verfahren und Rechtsbehelfe regelt, die notwendig sind, um das Recht auf geistiges Eigentum garantieren zu können. Art 3 der RL 2004/ 48 EG verpflichtet die Mitgliedstaaten zur fairen, unkomplizierten, kostengünstigen und verzögerungsfreien Umsetzung der Vorschriften und Maßnahmen der RL, die zum Schutz und zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums notwendig sind, in das jeweilige innerstaatliche Recht. Diese Maßnahmen sollen gemäß Art 3 Abs 2 abschreckende Wirkungen erzielen und dazu beitragen, jegliche Arten von Schranken für den Handel in der EU zu vermeiden. Berechtigt zur Beantragung und zur Inanspruchnahme solcher Maßnahmen sind vor allem die Inhaber der Rechte geistigen Eigentums oder auch die Lizenznehmer (Art 4). Ist der Name des Inhabers des Rechts auf geistiges Eigentum auf dem Werk angebracht, so gilt gemäß Art 5 bereits die Vermutung, dass dieser der Inhaber des Werkes der Kunst oder der Literatur ist und dementsprechenden Schutz verlangen kann. Gemäß Artikel 9 können auf Antrag gegen den Verletzer eines Schutzrechts Maßnahmen zur einstweiligen Verfügung bzw Sicherungsmaßnahmen erlassen werden. Abschnitt 5 regelt in den Artikeln 10 (Abhilfemaßnahmen), 11 (gerichtliche Anordnung) und Art 12 in Abschnitt 6 (Schadensersatz) weitere Maßnahmen zum Schutz des Inhabers des Rechts eines geistigen Eigentums. Des Weiteren steht es dem jeweiligen Mitgliedstaat offen, zusätzlich zu den in der RL vorgesehenen Rechtsbehelfen weitere Sanktionen gegen den Verletzer des Rechts eines geistigen Eigentums zu erheben (Art 16). Die Umsetzung der RL durch den jeweiligen Mitgliedstaat muss der Europäischen Kommission spätestens 3 Jahre nach der in Art 20 Abs 1 genannten Frist (29.04.2006) durch einen Bericht mitgeteilt werden, so Artikel 18. Diese RL ist am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU inkraftgetreten (Art 21).¹¹⁷

¹¹⁵ RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, L 195/ 16, (1).

¹¹⁶ So RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, L 195/ 17, (10).

¹¹⁷ Aufbau (Kapitel, Abschnitte und Artikel) entstammt der RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Kap 4.2.3).

4.2.4 Verordnung (EG) Nr. 510/ 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Durch diese Richtlinie sollen vor allem die durch die ländliche Wirtschaft hergestellten Erzeugnisse in eher abgelegenen oder benachteiligten Regionen gefördert werden, um die Abwanderung der Produzenten aus diesen Gebieten zu vermeiden, zur Steigerung des Einkommens der Produzenten beizutragen und somit die für die Gemeinschaft wichtige Produktion aufrecht zu erhalten.¹¹⁸ Des Weiteren soll dem Verbraucher eine eindeutige Auskunft über die Herkunft des Produktes gegeben werden,¹¹⁹ indem die Produzenten besonderer Erzeugnisse aus bestimmten geographischen Gebieten verpflichtet werden, geeignete Gemeinschaftszeichen auf der Verpackung zu verwenden, um somit die Identifizierung der Ware auf dem Markt und die Kontrollen im Gemeinschaftsgebiet zu erleichtern.¹²⁰ Dadurch sollen wiederum einheitliche Wettbewerbsbedingungen für die Produzenten geschaffen werden.¹²¹ Diese VO ist auf Agrarerzeugnisse und Lebensmittel begrenzt, bei denen ein Zusammenhang zwischen den Eigenschaften des Produkts und der jeweiligen Herkunftsregion besteht.¹²² Ein Antrag auf Schutz einer geographischen Angabe (geschützte geographische Angabe, kurz ggA) oder einer Ursprungsbezeichnung (geschützte Ursprungsbezeichnung, kurz gU) kann aber nur von einer Vereinigung gestellt werden.¹²³ Diese VO beinhaltet nicht den Schutz von Wein und Spirituosen (eigene Gemeinschaftsbestimmungen).¹²⁴

Die hier genannte VO wird in der vorliegenden Thesis behandelt, weil die Gefahr, ggAs und gUs mit Marken zu verwechseln, nicht unterschätzt werden darf. Daher wird dies auch im MSchG in § 4 Abs 1 Nummer 4 geregelt, wonach Zeichen wie ggAs nicht registriert werden dürfen,¹²⁵ weil diesen im Vergleich zu einer Marke die notwendige Unterscheidungskraft fehlt.¹²⁶ Allerdings können ggAs als Verbandsmarken eingetragen werden und, sollten sie

¹¹⁸ VO (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 93/ 12, (2).

¹¹⁹ VO (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 93/ 12, (4).

¹²⁰ VO (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 93/ 12, (5).

¹²¹ VO (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 93/ 12, (6).

¹²² VO (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 93/ 12, (8).

¹²³ VO (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 93/ 12, Art 5.

¹²⁴ VO (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 93/ 12, (7).

¹²⁵ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 4 Abs 1 Nummer 4.

¹²⁶ vgl. Schmitz in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz ² § 4 Rz 314.

einen Verkehrsgeltungsnachweis erlangt haben, auch ins Register eingetragen werden.¹²⁷ Die VO zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel besagt hingegen, dass ggAs und gUs nur dann keinen Schutz nach dieser VO erlangen können, wenn der Verbraucher aufgrund des Ansehens und der Bekanntheit einer Marke- im Hinblick auf die tatsächliche Identität des Erzeugnisses- Gefahr läuft, in die Irre geführt zu werden.¹²⁸ Der Vergleich mit einer eingetragenen Marke sollte bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von ggAs und gUs demnach durchaus angestellt werden.

Beispiel für eine gU ist der „Allgäuer Emmentaler“, für dessen Produktion nur die aus dem Allgäu¹²⁹ selbst stammende Milch verwendet werden darf und dessen spezieller Geschmack und Aroma sich nur daher ergeben, weil sie traditionell auf dem Know- how der Allgäuer Käseherstellung basieren.¹³⁰ Der „Allgäuer Emmentaler“ kann deshalb als gU geschützt werden, weil seine Merkmale mit denen der Region „Allgäu“ in engem Zusammenhang stehen und vom Verbraucher auch damit in Verbindung gebracht werden sollen.

Die Verordnung (EU) Nr. 1151/ 2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel hat das weiterführende Ziel, die Produzenten von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln dabei zu unterstützen, die Verbraucher über die Produkteigenschaften und Herstellungsmerkmale ihrer Produkte zu unterrichten und damit einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.¹³¹ Zusätzlicher Schutz wird ggAs und gUs außerdem vom deutschen MarkenG in den § 130 ff gewährt; hier werden auch die Eintragung und sämtliche zivilrechtliche Ansprüche der Inhaber behandelt.¹³²

4.2.5 VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates

Die Produktpiraterie ist in der VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates

¹²⁷ vgl. Schmitz in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz ² § 4 Rz 313, 314.

¹²⁸ VO (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 93/ 12, Art 3 Abs 4.

¹²⁹ Das Allgäu ist eine im südwestlichen Teil Bayerns gelegene Region Deutschlands.

¹³⁰ vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, EU- Agrarpolitik: Schutz von Herkunftsbezeichnungen und traditionellen Spezialitäten

http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/1_EU-

[Marktregelungen/_Texte/GeschuetzteBezeichnungen.html](http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/1_EU-Marktregelungen/_Texte/GeschuetzteBezeichnungen.html) (Stand: 01.11.2014).

¹³¹ VO (EU) Nr. 1151/ 2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 343/1, Art 1.

¹³² MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 130 ff.

geregelt (im Folgenden Produktpiraterie VO).¹³³ Sie besteht aus VI Kapiteln, 40 Artikeln und einem Anhang. Aufgrund der Forderung des Rates wurde die VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates vom 22. Juli 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 überarbeitet und dementsprechend auch die Maßnahmen gegenüber rechtsverletzenden Waren erneuert und angepasst.¹³⁴ Mit dieser Verordnung möchte die Union den Schutz der rechtstreuen Hersteller und Inhaber gewerblicher Schutzrechte bestärken und die Verbraucher vor Täuschung und sicherheitsrelevanten Gefahren als auch Gesundheitsgefährdungen aufgrund von nachgeahmten Waren schützen.¹³⁵ Eine Überprüfung und Erweiterung der „alten VO“ war notwendig, um eine Verbesserung des rechtlichen Rahmens im Sinne des Schutzes der Verbraucher und der Rechtsinhaber, der Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und einer angemessenen Rechtssicherheit zu gewährleisten.¹³⁶ Die Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums direkt an der Grenze durch die Zollbehörden stellt einen effizienten Weg dar, die Rechte der Inhaber geistigen Eigentums und der Benutzer dessen bestmöglich zu schützen.¹³⁷ Außerdem soll nach den Erwägungsgründen der Verordnung ein einziges Rechtsverfahren ausreichen, sollten die Waren an der Grenze durch die Zollbehörden zurückgehalten werden.¹³⁸ Diese VO regelt nur die Verfahrensvorschriften für die Zollbehörden, daher wurden keine Kriterien für die Feststellung der Verletzung geistigen Eigentums erlassen.¹³⁹ Personen, deren Rechte verletzt wurden und die ein Gerichtsverfahren eingeleitet haben, sind gemäß dieser VO berechtigt, einen Antrag bei den Zollbehörden zu stellen, damit diese Maßnahmen ergreifen, die Rechte an geistigem Eigentum in einem oder auch in einem anderen Mitgliedstaat durchzusetzen.¹⁴⁰ Gemäß Art 2 Nummer 5 sind nachgeahmte Waren solche, die in einem Mitgliedstaat Gegenstand einer Marke verletzenden Handlung sind und auf denen ohne Genehmigung ein Zeichen angebracht

¹³³ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15.

¹³⁴ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, (1).

¹³⁵ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, (2).

¹³⁶ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, (3).

¹³⁷ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, (4).

¹³⁸ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, (4).

¹³⁹ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, (10).

¹⁴⁰ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, (13), (14).

ist, das mit der für derartige Waren rechtsgültig eingetragenen Marke identisch ist.¹⁴¹ Geistiges Eigentum bezieht sich demnach in dieser VO unter anderem auch auf Marken. Der Rechtsinhaber einer Marke, der sich in seinem Recht verletzt fühlt, kann in jedem Mitgliedstaat bei der zuständigen Zollbehörde gemäß Art 3 und Art 5 der VO einen nationalen oder einen Unionsantrag auf Tätigwerden der jeweiligen Zolldienststelle stellen, ob ein Recht geistigen Eigentums verletzt worden ist.¹⁴² Wird einem Antrag durch die Zolldienststelle stattgegeben, so legt diese die Frist fest, innerhalb welcher die zuständige Zollbehörde tätig werden muss.¹⁴³ Die zuständige Zollbehörde kann die Überlassung der Waren, die im Verdacht stehen, ein Recht geistigen Eigentums zu verletzen, aussetzen oder diese zurückhalten.¹⁴⁴ Dem Rechteinhaber wird die Möglichkeit eingeräumt, die zurückgehaltenen Waren zu prüfen.¹⁴⁵ Die Zollstelle kann Proben der Ware entnehmen und sie dem Rechteinhaber auf Antrag zum Zweck der Analyse aushändigen, um das Verfahren zu erleichtern.¹⁴⁶ Dem Rechteinhaber werden die relevanten Daten sowohl über die geschätzte bzw tatsächliche Menge, die Art der Ware als auch Name und Anschrift des Empfängers, des Versenders, des Anmelders oder des Besitzers und den Ursprung, die Herkunft und die Bestimmung der Waren mitgeteilt, die im Verdacht stehen, geistiges Eigentum zu verletzen.¹⁴⁷ Waren, die im Verdacht stehen, geistiges Eigentum zu verletzen, können unter Aufsicht der Zollbehörden vernichtet werden, ohne dass einer Prüfung darüber bedarf, ob die Ware geistiges Eigentum verletzt, insofern die in Art 23 Abs 1 lit a, b und c genannten Bedingungen erfüllt sind.¹⁴⁸

Gemäß Art 25 dürfen Waren, die zur Vernichtung bestimmt sind, das Zollgebiet der Union nicht verlassen, nicht wiederausgeführt, nicht in den zollrechtlich freien Verkehr überführt und nicht in eine Frei- oder Lagerzone verbracht werden.¹⁴⁹ Die zuständigen Zolldienststellen

¹⁴¹ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, Art 2 Nummer 5.

¹⁴² VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, Art 3, Art 5.

¹⁴³ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, Art 11.

¹⁴⁴ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, Art 17 Abs 1.

¹⁴⁵ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, Art 19 Abs 1.

¹⁴⁶ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, Art 19 Abs 2.

¹⁴⁷ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, Art 17 Abs 4.

¹⁴⁸ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, Art 23 Abs 1.

¹⁴⁹ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, Art 25 Abs 1.

der Mitgliedstaaten kommunizieren die Daten über Entscheidungen im Zusammenhang mit Anträgen und mit der Zurückhaltung von Waren der Europäischen Kommission.¹⁵⁰ Kapitel VI regelt die Schlussbestimmungen der VO.

5. Entstehung des Markenschutzes

Das folgende Kapitel behandelt die Entstehung des Markenschutzes. Um Schutz erlangen zu können, muss eine Marke zunächst angemeldet werden. Ihr Inhaber muss dabei Träger von Rechten und Pflichten sein, das heißt Rechtspersönlichkeit besitzen- völlig gleichgültig, in welchem Rechtsgebiet die Marke einzutragen beabsichtigt wird (vergleiche GMVO, MSchG, MarkenG).

5.1 Anmeldung und Eintragung nach dem MarkenG

Das förmliche Markenrecht entsteht gemäß § 4 Nummer 1 des deutschen MarkenG durch die Eintragung einer Marke beim DPMA, durch die Nutzung eines Zeichens als Marke im Geschäftsverkehr (Nummer 2) oder durch die notorische Bekanntheit einer Marke (Nummer 3) nach der Pariser Verbandsübereinkunft.¹⁵¹ Damit die Eintragung einer Marke im Markenregister des DPMA auch durchgeführt werden kann, müssen einige Schritte im Voraus vollzogen werden. Zunächst muss die Anmeldung beim DPMA eingereicht werden.¹⁵² Nach § 33 Abs 2 begründet ein feststehender Tag der Anmeldung einer Marke einen Anspruch auf Eintragung der Marke ins Markenregister.¹⁵³ Der Tag der Anmeldung einer Marke kann entscheidende Bedeutung haben im Hinblick auf das Prioritätsrecht, das bei einer Kollision einer anzumeldenden Marke mit einer bereits eingetragenen, älteren Marke eines Dritten greift (detaillierte Ausführungen hierzu, siehe Kap 6.2).¹⁵⁴ Bei der Anmeldung einer Marke werden auch Gebühren erhoben, die je nach Art der Anmeldung variieren können, jedoch maximal 300 € betragen.¹⁵⁵ Eine Marke kann gemäß MarkenG nur geschützt werden, wenn Sie benützt wird; umgekehrt bedeutet das, dass eine nicht eingetragene Marke allein dadurch, dass sie im Geschäftsverkehr benutzt wird und als Marke Geltung erlangt hat, markenrechtlich geschützt werden kann.¹⁵⁶ Selbst eingetragene Marken, die den markenrechtlichen Schutz bereits durch ihre Eintragung im Markenregister erlangt haben,

¹⁵⁰ VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15, Art 31.

¹⁵¹ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 4 Nummer 1-3.

¹⁵² MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 32 Abs 1.

¹⁵³ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 33 Abs 2.

¹⁵⁴ So auch Götting, Gewerblicher Rechtsschutz⁸ (2007) 303 Rz 6.

¹⁵⁵ vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Gebühren <http://dpma.de/marke/gebuehren/index.html> Stand (19.02.2015).

¹⁵⁶ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 4 Nummer 2.

müssen benutzt werden, da die Rechtserhaltung einer Marke die Benutzung der die Waren oder Dienstleistungen kennzeichnenden Marke im Geschäftsverkehr nach einer sogenannten Benutzungsschonfrist von fünf Jahren voraussetzt.¹⁵⁷ Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich in Art 10 Marken RL.¹⁵⁸

5.2 Anmeldung und Eintragung nach dem MSchG

In Österreich entsteht das Markenrecht gemäß § 2 Abs 1 MSchG¹⁵⁹ in Verbindung mit (im Folgenden iVm) § 19 Abs 1 MSchG¹⁶⁰ durch Eintragung in das vom Patentamt geführte Markenregister. Wie auch in Deutschland muss die Anmeldung einer Marke einer Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 20 Abs 1)¹⁶¹ und einer Ähnlichkeitsrecherche im Sinne des Prioritätsgrundsatzes (§ 21 Abs 1)¹⁶² durch das Patentamt unterzogen werden, bevor eine Eintragung vorgenommen werden kann. Bei der Gesetzmäßigkeitsprüfung wird die zur Anmeldung eingereichte Marke bezüglich absoluter und relativer Eintragungshindernisse überprüft.¹⁶³ Die bloße Benutzung einer nicht eingetragenen Marke begründet keinen markenrechtlichen Schutz in Österreich nach dem MSchG, ein nicht als Marke eingetragenes Zeichen kann allerdings zum Beispiel nach dem UWG, dem Urhebergesetz oder dem Firmenrecht Kennzeichenschutz erlangen.¹⁶⁴ Auch in Österreich muss eine eingetragene Marke benutzt werden, da sie sonst aufgrund § 33 a¹⁶⁵ iVm § 10 a MSchG¹⁶⁶ gelöscht werden kann, wenn sie innerhalb der letzten fünf Jahre weder von ihrem Inhaber noch einem berechtigten Dritten ernsthaft verwendet worden ist. Nicht die Verwendung eines Zeichens, sondern dessen Registrierung ist demzufolge nach österreichischem Recht die Grundlage des markenrechtlichen Schutzes.¹⁶⁷ Auch internationale Marken können aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen Markenschutz in Österreich erlangen, während die Gemeinschaftsmarke einer in Österreich eingetragenen Marke gleichzustellen ist.¹⁶⁸ Des

¹⁵⁷ vgl. *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz⁸ 289 Rz 53, 54.

¹⁵⁸ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 10.

¹⁵⁹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 2 Abs 1.

¹⁶⁰ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 19 Abs 1.

¹⁶¹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 20 Abs 1.

¹⁶² MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 21 Abs 1.

¹⁶³ vgl. *Wiebe*, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht² 132.

¹⁶⁴ vgl. *Grünwald*, Gewerblicher Rechtsschutz I (2015) 37.

¹⁶⁵ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 33 a Abs 1.

¹⁶⁶ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 a.

¹⁶⁷ So auch *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 60.

¹⁶⁸ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 2 Abs 2, 3.

Weiteren ist eine Marken Anmeldung in Österreich, ebenso wie in Deutschland, gebührenpflichtig.¹⁶⁹

5.3 Anmeldung und Eintragung nach der GMVO

Die Gemeinschaftsmarke wird gemäß Art 6 GMVO mit der Eintragung erworben.¹⁷⁰ Sie gewährt dem Inhaber Schutz in allen 28 Mitgliedstaaten der EU (siehe auch Kap 3.1.7). Voraussetzung für eine Eintragung ist zunächst die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke. Wie bereits in Kap 3.1.7 aufgezeigt, kann die Gemeinschaftsmarke entweder beim HABM, beim BENELUX- Amt für geistiges Eigentum oder aber bei einem nationalen Amt für den gewerblichen Rechtsschutz in dem jeweiligen Mitgliedstaat angemeldet werden. Im MarkenG ist die nationale Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke in § 125 a,¹⁷¹ im MSchG in § 69¹⁷² geregelt. Die nationalen Gerichte, wie beispielsweise das österreichische Patentamt, leiten die Gemeinschaftsmarken Anmeldung dann innerhalb einer Frist von zwei Wochen ungeprüft an das HABM in Alicante weiter.¹⁷³ Das HABM führt anschließend die in Art 36 ff GMVO genannten Maßnahmen (Prüfung auf Eintragungshindernisse, Prüfung des Widerspruchs etc), die zur erfolgreichen Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke erforderlich sind, durch.¹⁷⁴ Entspricht die Anmeldung den Erfordernissen einer rechtmäßigen Gemeinschaftsmarke gemäß der GMVO, so wird die Marke als Gemeinschaftsmarke eingetragen.¹⁷⁵ Die Gemeinschaftsmarke muss, genau wie eine nationale Marke, benutzt werden. Sollte sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren von ihrem Inhaber nicht ernsthaft in der Gemeinschaft verwendet worden sein, so unterliegt sie den in der GMVO vorgesehenen Sanktionen.¹⁷⁶ Gemäß Art 26 Abs 2 ist für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke eine Gebühr zu entrichten.¹⁷⁷

Die Benutzung einer Marke ist in Art 9 Abs 2 GMVO, Art 5 Abs 3 Marken RL, § 14 Abs 3 MarkenG und § 10 a MSchG geregelt.¹⁷⁸ Nach der GMVO wird als Benutzung eines Zeichens insbesondere angesehen, das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen, unter

¹⁶⁹ vgl. Österreichisches Patentamt, Patentamtsgebührenverordnung BGBl. II 198/2010 (PAGV) <http://www.patentamt.at/Media/PAGV.pdf> (Stand: 18.10.2015).

¹⁷⁰ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 6.

¹⁷¹ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 125 a.

¹⁷² MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 69.

¹⁷³ vgl. Ullrich in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz² § 69.

¹⁷⁴ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 36 ff.

¹⁷⁵ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 45.

¹⁷⁶ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 15 Abs 1.

¹⁷⁷ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 26 Abs 2.

¹⁷⁸ So auch Schumacher, Europäisches und Internationales Markenrecht 71.

dem Zeichen Waren anzubieten und in den Verkehr zu bringen, Waren unter dem Zeichen ein- und auszuführen und das Zeichen auf Geschäftspapieren und in der Werbung zu nutzen.¹⁷⁹

6. Markenrechtliche Kollisionen

Die nun folgenden Kapitel stellen den Kern der Master- Thesis dar. In Kap 6 wird der Autor zunächst versuchen, den Begriff der „markenrechtlichen Kollision“ zu definieren bzw etwas näher zu beschreiben. Daraufhin soll der Grundsatz des Prioritätsprinzips, der im Verlauf dieser Arbeit schon des Öfteren erwähnt wurde und gerade hinsichtlich markenrechtlicher Kollisionen eine wichtige Rolle einnimmt, erklärt werden. Kap 6.3 geht sodann auf einzelne Arten von Kollisionen ein, die in der Praxis bislang aufgetreten sind und Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen waren. Kap 7 beschäftigt sich mit dem Grundsatz der Erschöpfung, der den markenrechtlichen Schutz begrenzen soll. In Kap 8 versucht der Autor, Hintergründe einzelner Bestimmungen darzulegen und deren Auswirkung auf die Harmonisierung des Gemeinschaftsrechts kritisch zu beäugen. Im letzten Teil stellt der Autor eine kritische Reflexion der in dieser These behandelten Aspekte an und richtet seinen Blick auch Richtung Zukunft, um auf Änderungen im Europäischen Markenrecht einzugehen.

6.1 Begriff der „markenrechtlichen Kollision“

Im Grundsatz sagt der Begriff aus, dass Streitigkeiten über die Rechte zweier oder mehrerer Marken mit unterschiedlichen Inhabern entstehen können. In diesem Fall kollidieren die Rechte der betroffenen Marken, wobei mindestens ein Recht der beteiligten Marken verletzt wird.

Markenrechtliche Kollisionen können dann vorliegen, wenn eine einzutragende Marke mit einer anderen einzutragenden Marke identisch ist und die durch die Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ebenfalls ähnlich oder identisch sind. Das gleiche gilt auch dann, wenn die einzutragende Marke mit einer bereits registrierten, älteren Marke genau wie die durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen identisch ist. In einem solchen Fall würde das sogenannte Prioritätsrecht greifen (Erläuterung, siehe Kap 6.2). Die Gefahr von Markenverwechslungen aufgrund ihrer Identität oder die Gefahr der Ähnlichkeit mit einer bekannten oder notorisch bekannten Marke können ebenso markenrechtliche Kollisionen begründen. In diesen Fällen können die zur Eintragung vorliegenden Marken auf Widerspruch

¹⁷⁹ Diese Informationen stammen aus Art 9 Abs 2 GMVO.

des Inhabers von der Registrierung ausgeschlossen werden.¹⁸⁰ Der Begriff der markenrechtlichen Kollision ist sehr weit auszulegen, das heißt, Marken können auf unterschiedliche Arten und Weisen kollidieren. Daher fällt eine genaue Definition dieses Begriffes sehr schwer und kann nicht in einem einzigen Satz vorgenommen werden. Die Möglichkeit einer markenrechtlichen Kollision kann zum Beispiel auch aufgrund mangelnder Recherche des Inhabers oder des zuständigen Amtes vor der Anmeldung einer einzutragenden Marke bestehen. Somit kann sich die Gefahr identischer Marken ergeben. Kollisionen können aber auch vorsätzlich im Sinne von Markenverletzungen ohne Zustimmung des Markeninhabers geschehen, wenn jemand ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit den für die Marke eingetragenen Waren identisch sind.¹⁸¹ Damit wird versucht, den Wettbewerb zu beschränken bzw sich selbst im hart umkämpften Markt Vorteile zu verschaffen. Kollisionen können aber auch Gegenstand von Verwechslungen zwischen einer Marke und einem Unternehmenskennzeichen sein. Neue Formen von Marken haben unter anderem dazu beigetragen, dass Marken auf völlig verschiedene und vielfältige Art und Weise miteinander kollidieren können. Aus diesem Grund fällt es nicht leicht, hier eindeutige Grenzen setzen zu können. Daher sind in diesem Bereich auch viele Rechtsprechungen und Entscheidungen verschiedenster nationaler als auch gemeinschaftlicher Gerichte zu verzeichnen, auf die im nachfolgenden Abschnitt 6.3 besonders eingegangen werden soll.

6.2 Grundsatz des Prioritätsprinzips

Der Grundsatz des Prioritätsprinzips (auch Prioritätsrecht oder einfach Prioritätsprinzip genannt) findet seine Niederschrift sowohl in der GMVO, der Marken RL als auch in den nationalen Markenrechten.¹⁸² „Priorität nennt man den zeitlichen Vorrang eines älteren Rechts vor einem jüngeren, später begründeten Recht.“¹⁸³ Nach diesem Grundsatz ist auch das Prioritätsprinzip im Markenrecht aufgebaut, das heißt, dass im Kollisionsfall ältere bzw früher registrierte Marken generell Vorrang vor später angemeldeten, identischen Marken haben. Der Inhaber einer zeitlich vorrangigen Marke kann demnach die Eintragung oder die Benutzung einer identischen, später angemeldeten Marke verhindern. Dabei ist gemäß § 6 Abs 2 MarkenG der Anmeldetag der Marke maßgeblich.¹⁸⁴ Dieser ist gemäß § 33 Abs 1

¹⁸⁰ vgl. Art 8 GMVO, §§ 9, 10 MarkenG, § 10 MSchG.

¹⁸¹ So auch Schutt, Markenverletzung <http://www.markenrecht-portal.de/alles-rund-um-die-marke/markenverletzung/> (Stand: 22.10.2015).

¹⁸² vgl. Art 8, Art 29 ff, Art 35 GMVO; Art 4 Marken RL; § 23 ff MSchG; § 6 iVm § 12 und § 34 ff MarkenG.

¹⁸³ So Lager- Süß in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz ² § 23 Rz 2.

¹⁸⁴ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 6 Abs 2.

MarkenG der Tag, an dem die Unterlagen beim Patentamt eingehen.¹⁸⁵ Gemäß Art 29 Abs 2 GMVO gilt als prioritätsbegründend jede Anmeldung, der nach innerstaatlichem Recht die Bedeutung einer nationalen Anmeldung zukommt, das gilt ebenfalls für zwei- oder mehrseitige Verträge.¹⁸⁶ Rechte gleicher Priorität führen zur Koexistenz und begründen daher keine Ansprüche gegen den anderen Markeninhaber,¹⁸⁷ außerdem tritt bei einer Erneuerung von Marken kein anderer Anmeldezeitpunkt ein, sondern der ursprüngliche Anmeldetag bleibt bestehen.¹⁸⁸

Gemäß Art 112 Abs 1 GMVO kann eine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine nationale Marke umgewandelt werden.¹⁸⁹ In diesem Fall besteht der Vorteil darin, dass die nationale Anmeldung im betreffenden Mitgliedstaat dieselbe Priorität, das heißt, denselben zeitlichen Rang, besitzt wie die früher bzw vorher angemeldete Gemeinschaftsmarke.¹⁹⁰ Der Anmeldetag der jetzt vorliegenden nationalen Marke bleibt demnach erhalten. Dies kann im Falle einer markenrechtlichen Kollision erheblich von Vorteil sein. Umgekehrt kann der Inhaber einer nationalen Marke den Zeitrang für seine nachfolgende Anmeldung einer identischen Gemeinschaftsmarke im jeweiligen Mitgliedstaat verwenden, so Art 34 GMVO.¹⁹¹ Sollte die nationale Marke anschließend gelöscht werden, hat der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nun dadurch, dass er den Zeitrang der alten nationalen Marke in Anspruch nehmen kann, den Vorteil, in dem Mitgliedstaat, in dem die alte Marke gelöscht wurde, dieselben Rechte wahrzunehmen, die ihm zustehen würden, wenn die nationale Marke noch bestehen würde.¹⁹²

Ist eine Marke nicht eingetragen worden, hat sie aber aufgrund ihrer Benutzung Verkehrsgeltung erlangt (sogenannte Benutzungsmarke), so richtet sich der Zeitpunkt für die Bestimmung der Priorität nach dem Zeitpunkt der Erlangung der Verkehrsgeltung.¹⁹³ Verkehrsgeltung hat eine Marke oder ein Zeichen dann erlangt, „... wenn ein nicht

¹⁸⁵ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 33 Abs 1.

¹⁸⁶ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 29 Abs 2.

¹⁸⁷ vgl. Götting, Gewerblicher Rechtsschutz⁸ 302 Rz 36.

¹⁸⁸ vgl. Lager- Süß in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz² § 23 Rz 10.

¹⁸⁹ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 112 Abs 1.

¹⁹⁰ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 112 Abs 3.

¹⁹¹ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 34 Abs 1.

¹⁹² VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 34 Abs 2.

¹⁹³ vgl. Barth, Windhundprinzip: Der Prioritätsgrundsatz im Markenrecht <http://www.it-recht-kanzlei.de/markenrecht-prioritaetsgrundsatz.html> (Stand: 14.09.2015).

unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise es für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen als Herkunftshinweis zuordnet.“¹⁹⁴ Je geringer die Unterscheidungskraft der Benutzungsmarke ist, desto höher muss der Bekanntheitsgrad im Geschäftsverkehr sein, wobei hier nicht auf prozentuale Werte abzustellen ist, sondern immer der Einzelfall betrachtet werden muss.¹⁹⁵ Ein besonderer Fall liegt nach Art 9 Marken RL vor, nachdem ein Anspruch auf Ungültigerklärung gegenüber dem Inhaber einer jüngeren, identischen Marke nicht geltend gemacht werden kann, wenn der Inhaber der älteren Marke in Kenntnis über die Benutzung der jüngeren Marke in einem Mitgliedstaat während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren war und dies geduldet hat; er kann sich der Benutzung dann auch nicht widersetzen.¹⁹⁶

6.3 Kollisionsrecht

Das Kollisionsrecht, auch Internationales Privatrecht genannt, regelt, welches Recht bei Streitigkeiten anzuwenden ist. Dabei basiert das Kollisionsrecht auf gemeinschaftsrechtlicher Basis. Es umfasst die VO (EG) Nr. 593/ 2008 vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (im Folgenden ROM I- VO) und zum anderen die VO (EG) Nr. 864/ 2007 vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (im Folgenden ROM II- VO). Die ROM I- VO ist auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden.¹⁹⁷ Die ROM II- VO hingegen normiert außervertragliche Schuldverhältnisse und setzt sich daher mit den in dieser Arbeit behandelten gewerblichen Schutzrechten und dem geistigen Eigentum, hier im Speziellen dem Markenrecht, auseinander; maßgeblich hierbei ist Art 8 der ROM II- VO, der das Schutzlandprinzip regelt; nach diesem ist bei Markenrechtsverletzungen das Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz beansprucht wird.¹⁹⁸ Dieses Prinzip gilt auch für Gemeinschaftsmarken.¹⁹⁹

¹⁹⁴ So *Krebs*, Gliederungsvorschlag für die Entstehung von Markenschutz kraft Verkehrsgeltung (Benutzungsmarke) [http://www.wiwi.uni-siegen.de/rechtswissenschaften/krebs/materialien/wettbewerbsrecht/uwg_markenrecht/entstehung_von_markenschutz_kraft_verkehrsgeltung_\(benutzungsmarke\).pdf](http://www.wiwi.uni-siegen.de/rechtswissenschaften/krebs/materialien/wettbewerbsrecht/uwg_markenrecht/entstehung_von_markenschutz_kraft_verkehrsgeltung_(benutzungsmarke).pdf) (Stand: 04.03.2010), 3.

¹⁹⁵ vgl. *Eisenmann/ Jautz*, Grundriss gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht¹⁰ (2015) 148 Rz 293.

¹⁹⁶ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 9.

¹⁹⁷ VO (EG) Nr. 593/ 2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, ABl L 177/ 6.

¹⁹⁸ VO (EG) Nr. 864/ 2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, ABl L 199/ 40, Art 8.

¹⁹⁹ vgl. *Rausch*, Gewerblicher Rechtsschutz und Vertragsrecht auf der internationalen Ebene <http://www.anwaltskanzlei-online.de/2010/03/23/gewerblicher-rechtsschutz-und-vertragsrecht-auf-der-internationalen-ebene/> (Stand: 23.03.2010).

6.4 Einzelne Kollisionsarten mit Urteilen und Beispielen

6.4.1 Unzulässige Benutzungshandlungen

Im folgenden Kapitel wird der Autor auf unterschiedliche Formen unzulässiger Benutzungshandlungen eingehen. Hier werden, wie im gesamten Kapitel 6, klassische Kollisionsfälle als auch im Besonderen Markenverletzungen, die, wie aus dem folgenden Abschnitt 6.4.1.1 hervorgeht, auch vorsätzlich begangen werden können, behandelt. Der Begriff der Markenverletzung steht in engem Zusammenhang mit dem der Markenkollision. Deswegen wird ihm auch in dieser Master- Thesis, in besonderem Maße in diesem Kapitel, Beachtung geschenkt.

6.4.1.1 Unlautere Benutzungshandlungen

Gemäß der Rechtsprechung des EuGH liegt unlauteres Handeln dann vor, wenn die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung einer Marke von Dritten ausgenutzt werden, um sowohl vom Ruf der Marke als auch ihrer Anziehungskraft zu profitieren; dabei werden die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers ohne finanzielle Gegenleistung ausgenutzt.²⁰⁰ Unlautere Benutzungshandlungen liegen häufig bei bekannten Marken vor, da diese eine besondere Sogwirkung entfachen können und hohes Ansehen genießen. Unlautere Benutzungshandlungen werden aufgrund der genannten Gründe meist vorsätzlich begangen.

6.4.1.1.1 Bekannte Marke

Die bekannte Marke wurde im Verlauf dieser Arbeit bereits erwähnt. Sie unterliegt sowohl in der GMVO, der Marken RL als auch in den nationalen Rechtsvorschriften besonderem, aber optionalem Schutz (siehe Kap 2.2). Sie erhält im Vergleich zu einer „Standardmarke“ besonders auch dann Schutz durch das Gesetz, wenn zwar das einzutragende Zeichen einer jüngeren Marke mit dem der älteren bekannten Marke identisch ist, sich die Waren der jüngeren Marke aber von denen der älteren bekannten Marke unterscheiden und daher eben nicht identisch sind. Geschützt wird hier zB gemäß Art 9 GMVO die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung einer bekannten Marke, in diesem Fall der bekannten Gemeinschaftsmarke, die durch ein jüngeres Zeichen auf unlautere Art und Weise ausgenutzt werden könnte²⁰¹ (siehe auch EuGH C- 487/ 07). Die bekannte Marke ist daher erhöhten

²⁰⁰ EuGH 18.06.2009, C- 487/ 07, L'Oréal SA/ Bellure NV.

²⁰¹ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 9 Abs 1 lit c.

Risiken der Kollision bzw vermehrt vorsätzlicher, unlauterer Handlungen- sprich Markenverletzungen- ausgesetzt.

Des Weiteren besteht auch die Gefahr der gedanklichen Verbindung mit einer bekannten Marke; laut EuGH müssen die bekannte Marke und das von einem Dritten verwendete Zeichen dafür jedoch nicht verwechselbar ähnlich sein,²⁰² sondern es reicht hier bereits aus- ist gleichzeitig aber auch für den Schutz der bekannten Marke notwendig-, dass das von einem Dritten verwendete Zeichen und die bekannte Marke von den beteiligten Verkehrskreisen gedanklich miteinander verknüpft werden.²⁰³ Demnach ist die Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung für den Schutz einer bekannten Marke. Aus der Entscheidung „Boss Zigaretten III“ des Obersten Gerichtshofes (im Folgenden OGH) ergibt sich, dass der besondere Schutz der bekannten Marke nur dann besteht, wenn die jüngere Marke unlauter benutzt wird und kein Rechtfertigungsgrund für die Benutzung vorliegt.²⁰⁴ Im Folgenden werden nun einige unlautere Benutzungshandlungen vorgestellt.

6.4.1.1 .1.1 Rufschädigung- und Ausbeutung

Rufschädigung einer bekannten Marke liegt dann vor, wenn der Ruf bzw das Image oder das Ansehen einer bekannten Marke durch unlautere Handlungen eines Dritten, der das gleiche Zeichen für unterschiedliche, meist qualitativ schlechtere Waren oder Dienstleistungen verwendet, ruiniert und ausgenutzt wird. Der Inhaber einer bekannten Marke kann dann die kommerzielle Ausbeutung, die Ausnutzung und die Beeinträchtigung der Marke verbieten.²⁰⁵ Rufausbeutung muss allerdings nicht immer unlauter sein; zur Erfüllung des Tatbestands der Unlauterkeit muss etwas Anstößiges zur Ausnutzung des fremden Rufs hinzutreten.²⁰⁶ Da die Rufschädigung- und Ausbeutung einen breiten Abgrenzungsbereich erfasst, müssen sich die jeweils zuständigen Gerichte daher bei der Frage, ob bereits Rufschädigung vorliegt oder nicht, an den bislang zugrunde liegenden Fallgruppen orientieren.²⁰⁷

Im Folgenden werden beispielhaft zwei nationale Urteile- jeweils des BGH und des OGH- zur Veranschaulichung herangeführt:

²⁰² vgl. *Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.)*, marken. schutz ² § 10 Rz 321 = EuGH 23.10.2003, C-408/ 01, Adidas- Salomon AG, Adidas Benelux BV/ Fitnessworld Trading Ltd.

²⁰³ vgl. *Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.)*, marken. schutz ² § 10 Rz 321 = OGH 22.09.2009, 17 Ob15/ 09v, „Styriagra“.

²⁰⁴ OGH 17.12.2001, 4Ob234/ 01t, ecolex 2002/ 106, „Boss Zigaretten III“.

²⁰⁵ So auch *Grünwald*, Gewerblicher Rechtsschutz I 100.

²⁰⁶ OGH 17.12.2001, 4Ob234/ 01t, ecolex 2002/ 106, „Boss Zigaretten III“.

²⁰⁷ vgl. *Göpfert*, Die Strafbarkeit von Markenverletzungen IV (2006) 138.

➤ Urteil des BGH vom 10.02.1994, „Markenverunglimpfung“:

Ein in der Rechtsprechung des BGH im Jahr 1994 ergangener Fall bezog sich auf die Schädigung des Rufes des Schokoriegelherstellers „Mars“. Das Ansehen wurde dadurch geschädigt, dass ein Scherzartikelhersteller die bekannte Marke „Mars“ als Werbemaßnahme insofern missbrauchte, dass der Verbraucher davon ausgehen konnte, dass es sich bei dieser Maßnahme um eine des Schokoriegelherstellers „Mars“ und damit um eine Werbemaßnahme des rechtmäßigen Markeninhabers handeln könnte. Inhalt der Scherzwerbung, verpackt in einem Karton, war ein Kondom. Auf dem Päckchen wurde zusammen mit dem originalgetreuen „Mars“- Schriftzug der bekannte „Mars“- Werbespruch angebracht. Jedoch wurde dieser zum Nachteil des Schokoriegelherstellers verändert- um nicht zu sagen entstellt- und lautete wie folgt: „Mars macht mobil bei Sex- Sport und Spiel“. Natürlich könnte sich ein rational denkender und durchschnittlich informierter Verbraucher beim Inhalt des Slogans die Frage stellen, ob es sich bei dem Urheber der hier vorliegenden Werbeaktion tatsächlich auch um den Inhaber der bekannten Marke „Mars“ handelt. Der BGH entschied allerdings, im Übrigen auch mit Recht, dass das Ansehen der Marke derart benachteiligt werden könnte, dass der Eindruck entstehen könne, es handele sich um eine geschmacklose, unpassende und gar unästhetische Werbemaßnahme des Markeninhabers. Dies galt und gilt es um jeden Preis zu vermeiden, da die bekannte Marke besonderem markenrechtlichen Schutz unterliegt und der Wettbewerb nicht durch unlautere Handlungen beeinträchtigt werden darf. Das Unternehmen behauptete, der Missbrauch des Warenzeichens stelle einen Eingriff in ihren Geschäftsbetrieb dar und rechtfertige daher auch die geltend gemachten Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des Klägers. Der BGH sah dies ebenfalls als erwiesen an.²⁰⁸

Eine Verunglimpfung der bekannten Marke liegt auch dann vor, wenn die Anziehungskraft der Marke in der Öffentlichkeit durch die Waren oder Dienstleistungen, für die das identische Zeichen benutzt wird, eingeschränkt wird.²⁰⁹

➤ Urteil des OGH vom 28.02.2012, „Trikot der Nationalmannschaft“

In dieser Rechtssache klagte der Dachverband der neun österreichischen Landesfußballverbände und der österreichischen Fußball- Bundesliga gegen das seiner Meinung nach unlautere Vorgehen des Herausgebers einer Gratis- Zeitung, in der eine Frau mit dem Trikot der österreichischen Fußballnationalmannschaft sowohl auf der Titelseite als auch im Inneren der Zeitschrift zu sehen ist. Die Herausgeber der Zeitung kündigen damit im

²⁰⁸ BGH 10.02.1994, I ZR 79/92, „Markenverunglimpfung“.

²⁰⁹ vgl. Müller/ Höller- Prantner (2013), Markenrecht kompakt 65.

Vorfeld eines Länderspiels die Verlosung von Eintrittskarten an. Der Dachverband betreut die Nationalmannschaft und gestaltet deren Trikot. Er bringt vor, dass das Trikot der österreichischen Nationalmannschaft im Inland allgemeine Bekanntheit genieße und der Dachverband selbst durch Werbemaßnahmen und Sponsoring den wirtschaftlichen Wert des Nationalteams erhöht habe. Durch das Abbilden der das Trikot tragenden Frau auf der Zeitschrift würde der Herausgeber den guten Ruf der Nationalmannschaft ausbeuten und sich den Aufmerksamkeitswert des Trikots zunutze machen. Der Kläger beantragte der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, das Trikot der Nationalmannschaft zu eigenen Werbezwecken zu tragen und/ oder dabei Lichtbilder mit Personen zu verwenden, die das Trikot der Mannschaft bzw eines diesem ähnlichen Trikot zu tragen, um damit Werbung für ein Gewinnspiel zu machen, bei dem Karten für das anstehende Spiel gewonnen werden können. Das Erstgericht hat die einstweilige Verfügung mit der Begründung erlassen, dass hier Rufausbeutung vorliege, die wettbewerbswidrig sei, vor allem und besonders auch dann, wenn der Verletzer den guten Ruf einer fremden Ware ausnutze, um damit seine eigene Waren, die im Übrigen auch ungleichartig sein können, zu bewerben. Durch die Verwendung des Trikots auf der Zeitung werde der gute Ruf, den die Nationalmannschaft in Österreich genieße, und deren Bekanntheitsgrad auf die Zeitung der Beklagten übertragen. Auch das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung mit einer nahezu identischen Argumentation und verwies darauf, dass die von der Beklagten beantragte Revision zwar zulässig sei, weil der Begriff und die Rechtslage der Rufausbeutung einer Klarstellung durch den OGH bedürften. Es bekräftigte aber auch, dass die Revision nicht berechtigt sei.

Der OGH wiederum bezweifelte das Vorliegen einer Rufausbeutung im eigentlichen Sinne, da die Wertschätzung, die die Anhänger der Nationalmannschaft entgegenbringen, sich lediglich auf das Sportliche bezöge und die damit verbundenen Qualitätsvorstellungen keinen Bezugspunkt hätten, der sich vom Unternehmensgegenstand der Beklagten erheblich unterscheide. Eine Übertragung dieser Qualitätsvorstellungen sei daher nur sehr schwer vorstellbar. Des Weiteren seien die Zeitung und ihre Werbung nicht wie die Nationalmannschaft und ihre Fans für sportliche und patriotische Gefühle geeignet. Der OGH betonte allerdings, dass es in diesem Fall nicht auf eine Rufausbeutung im eigentlichen Sinne ankomme, sondern darauf, dass die Beklagte die Bekanntheit des Trikots in unlauterer Weise ausgenutzt habe. Und damit auch dessen Unterscheidungskraft. Deshalb bestehe hier auch kein Unterschied zur Ausnutzung einer bekannten Marke im Sinne des Artikels 9 Abs 1 lit c GMVO und § 10 Abs 2 MSchG. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist eine bekannte Marke nämlich vor der unlauteren Ausnutzung ihrer Wertschätzung und Unterscheidungskraft

geschützt, siehe auch C- 487/ 07, L'Oréal in Kap 6.4.1.1. Auch ohne eigentliche Rufübertragung würde daher das Ausnutzen der Unterscheidungskraft mit der dem Zeichen entgegengebrachten Wertschätzung, die dem Ruf entspreche, einhergehen. Die eben angebrachten Ausführungen und Erwägungen würden laut OGH nicht nur bei eingetragenen Marken, sondern auch bei Unternehmenskennzeichen gelten, wenn diese gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hätten und aus diesem Grund von Wettbewerbern für ihre eigenen Waren und Dienstleistungen ausgenutzt würden. Der Kläger sei hier Träger eines Unternehmenskennzeichens, da das Trikot der Nationalmannschaft sowohl im Verlauf eines Spiels als auch durch das alleinige Tragen zur Identifizierung des Teams beitrage und daher eine kennzeichnende Funktion habe, die der Verband wirtschaftlich nutzen würde, so der OGH. Außerhalb des Markenrechts liege daher ohnehin sonstiges unlauteres Verhalten im Sinne von § 1 Abs 1 Nummer 1 UWG vor. Die Beklagte wiederum verwende fremden Aufwand für eigene Zwecke ohne Gegenleistung und nehme somit an der Unterscheidungskraft des Trikots teil. Das Urteil des OGH lässt sich daher wie folgt zusammenfassen:

Der Schutz gegen das unlautere Ausnutzen der Kennzeichnungskraft und der Wertschätzung gilt für Unternehmenskennzeichen, die einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt haben, gemäß § 1 Abs 1 Nummer 1 UWG ebenso wie für bekannte Marken, die dem markenrechtlichen Schutz gemäß Art 9 Abs 1 lit c GMVO bzw § 10 Abs 2 MSchG unterliegen.²¹⁰

Der OGH weitete mit dieser Entscheidung den Schutz bekannter Marken auf bekannte Unternehmenskennzeichen im Inland aus.

6.4.1.1.2 Verwässerung

Die Verwässerung zählt ebenfalls zum Bereich der unlauteren Benutzungshandlungen. Sie tritt dann ein, wenn die Unterscheidungskraft einer bekannten Marke beeinträchtigt wird; in einem solchen Fall kann die Werbefunktion einer bekannten Marke durch ein verletzendes, identisches Zeichen dadurch gemindert werden, dass die unmittelbare gedankliche Verknüpfung des Konsumenten mit einer bekannten Marke dadurch verloren geht, weil wiederum durch die gedankliche Verbindung des Verbrauchers mit dem verletzenden, identischen Zeichen der Werbewert der bekannten Marke in den Hintergrund tritt und sozusagen „verwässert“ wird.²¹¹

²¹⁰ OGH 28.02.2012, 4Ob212/ 11x, „Trikot der Nationalmannschaft“.

²¹¹ vgl. *Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.)*, marken. schutz ² § 10 Rz 356.

Im Urteil C- 408/ 01 („Adidas I“) vom 23.10.2003 führte der EuGH aus, dass Art 5 Abs 2 der Marken RL keine Verwechslungsgefahr voraussetze, sondern, dass eine Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem identischen Zeichen bestehen muss, aufgrund derer der Verbraucher die beiden Zeichen gedanklich miteinander verknüpft, aber sie eben nicht miteinander verwechselt.²¹² Mit dieser Entscheidung hat der EuGH klargestellt, dass Inhaber ihre bekannten Marken gemäß Art 5 Abs 2 Marken RL nur dann gegen den Tatbestand der Verwässerung schützen lassen können, wenn im geschäftlichen Verkehr eine gedankliche Verknüpfung zwischen der bekannten Marke und dem identischen Zeichen vorliegt.

Im Folgenden wird zur weiteren Verdeutlichung des Tatbestands der Verwässerung das nachfolgende Urteil herangezogen:

- Urteil des EuGH vom 27.11.2008, Intel Corporation Inc/ CPM United Kingdom Limited:

Mit dem Urteil C- 252/ 07 vom 27.11.2008 hat der EuGH die Rechte der Inhaber bekannter Marken gegen den unlauteren Tatbestand der Verwässerung ausgeweitet. Die Intel Corporation, die Inhaber der unstrittig bekannten Marke „Intel“ in Großbritannien ist, hat im Ausgangsverfahren begehrt, die Marke „Intelmark“ des Inhabers CPM United Kingdom Limited für Dienstleistungen im Bereich des Marketing und des Telemarketing aufgrund von Art 5 Abs 2 Marken RL in Großbritannien für nichtig erklären zu lassen. Nach der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C- 408/ 01 „Adidas I“ (siehe oben) ist jedoch die Frage offen geblieben, wie die Verbraucher bzw die Verkehrskreise die gedankliche Verknüpfung zwischen bekannter Marke und identischer Marke wahrzunehmen haben. In der hier vorliegenden Rechtssache hat der EuGH dann jedoch betont, dass es vollkommen ausreichend sei, wenn das identische Zeichen dem aufmerksamen Durchschnittsverbraucher die bekannte Marke in Erinnerung ruft. Allerdings müssten je Einzelfall die zu berücksichtigenden Tatsachen und Umstände umfassend beurteilt werden. Gemäß EuGH genüge die Tatsache nicht, dass die ältere Marke für bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist, diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind und die ältere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art einmalig ist, um zwingend eine Verknüpfung zwischen den beiden Marken herzustellen. Sie genüge auch nicht, um nachzuweisen, dass die jüngere Marke die Unterscheidungskraft der älteren, bekannten Marke beeinträchtige.

²¹² EuGH 23.10.2003, C- 408/ 01, Adidas- Salomon AG, Adidas Benelux BV/ Fitnessworld Trading Ltd.

Der Inhaber müsse daher, um Schutz für seine bekannte Marke zu erlangen und die jüngere identische Marke für nichtig erklären zu lassen, Beweise für die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft erbringen. Es müsse ein Nachweis vorliegen, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere, bekannte Marke eingetragen ist, in Folge der Existenz und der Benutzung der identischen, jüngeren Marke zum Nachteil der bekannten Marke verändert habe oder in Zukunft entwickeln würde. Gemäß EuGH kann die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren, bekannten Marke selbst dann beeinträchtigen, wenn die alte, bekannte Marke nicht einmalig ist. Des Weiteren kann, gemäß der Rechtsprechung des EuGH, eine erste, einmalige Benutzung der jüngeren Marke zur Beeinträchtigung der älteren, bekannten Marke führen.²¹³

Der EuGH hat mit diesem Urteil die Inhaber bekannter Marken bestärkt und deren Rechte und den Schutzzumfang bekannter Marken ausgeweitet.

An dieser Stelle möchte der Autor noch auf den Begriff des sogenannten „Trittbrettfahrens“ eingehen. Dieser ist immer häufiger zu hören. Der Begriff setzt sich gemäß der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache C- 323/ 09 zum einen aus der unlauteren Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, zum anderen aus der Ausnutzung des guten Rufes einer Marke zusammen (siehe auch OGH „Trikot der Nationalmannschaft“, Kap 6.4.1.1.1.1).²¹⁴

6.4.1.1.2 Irreführung

Im folgenden Abschnitt soll auf die Irreführung eingegangen werden. Diese kann sowohl bei bekannten Marken als auch bei „Standardmarken“ auftreten. Daher wird sie nicht mehr unter dem Abschnitt der bekannten Marke geführt, jedoch unter dem Abschnitt der unlauteren Benutzungshandlungen, da sie zur Irreführung des Verbrauchers führen kann und somit nicht erlaubt ist.

Irreführung kann sowohl durch den Inhaber einer Marke selbst vorgenommen werden als auch durch Inhaber jüngerer bzw identischer Marken. Die Irreführung kann aus verschiedenen Gründen erfolgen und kann sich auf unterschiedliche Faktoren beziehen. Es muss hier auch nicht zwingend eine markenrechtliche Kollision vorliegen.

²¹³ EuGH 27.11.2008, C- 252/ 07, Intel Corporation Inc/ CPM United Kingdom Ltd.

²¹⁴ EuGH 22.09.2011, C- 323/ 09, Interflora/ Marks& Spencer.

Die GMVO erwähnt die Irreführung in Art 7 Abs 1 lit g und Art 51 Abs 1 lit c. Bei Irreführung kann die Gemeinschaftsmarke daher auf Antrag für verfallen erklärt werden.²¹⁵ Des Weiteren schreibt Art 52 Abs 1 lit a GMVO eine Nichtigerklärung auf Antrag vor, sollte die Marke geeignet sein, das Publikum zu täuschen und damit irreführend sein.²¹⁶ Deutschland und Österreich haben Art 12 Abs 2 lit b Marken RL nahezu wörtlich in ihre innerstaatlichen Markengesetze übernommen.

In Deutschland wird die Irreführung sowohl im MarkenG als auch im UWG geregelt und kann auch als „Täuschung“ bezeichnet werden.²¹⁷ Gemäß § 8 Abs 2 Nummer 4 iVm § 37 Abs 3 MarkenG sind Marken bereits von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen.²¹⁸ Die Gesetzesnorm des UWG bezüglich des unlauteren Tatbestandsmerkmals der Irreführung ist § 5 Abs 1.²¹⁹ Der Verfall einer irreführenden Marke wird auf Antrag hin gemäß § 49 Abs 2 Nummer 2 Marken G geregelt.²²⁰ Gegen eine irreführende Tätigkeit kann daher bereits bei Eintragung, spätestens aber bei irreführender Benutzung der Marke vorgegangen werden.

In Österreich ist die Irreführung in § 33 c MSchG geregelt.²²¹ Dabei wirkt die Erkenntnis der Löschung auf den Zeitpunkt des Nachweises der irreführenden Marke zurück.²²² War die Marke bereits vor der Registrierung irreführend, wirkt die Löschungserkenntnis auf den Beginn der Schutzdauer zurück.²²³ Vor dieser Regelung konnte als Rechtsgrundlage gegen irreführende Geschäftspraktiken nur § 2 UWG angeführt werden, während das Markenrecht zum damaligen Zeitpunkt von dieser Regelung des UWG ausgenommen war (heute ist ein markenrechtlicher Schutz gegen den Tatbestand der Irreführung auch nach § 2 UWG gedeckt).²²⁴ Ein Löschungsantrag gegen eine irreführende Marke nach deren Eintragung kann

²¹⁵ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 51 Abs 1 lit c.

²¹⁶ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 52 Abs 1 lit a.

²¹⁷ So auch *Kopp*, Irreführung durch Personenmarken und Personenfirmen (2010) 10.

²¹⁸ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 8 Abs 2 Nummer 4, § 37 Abs 3.

²¹⁹ UWG, Neugefasst durch Bek. v. 3.3.2010 I 254

Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 1.10.2013 I 3714, § 5 Abs 1.

²²⁰ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 49 Abs 2 Nummer 2.

²²¹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 33 c Abs 1.

²²² MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 33 c Abs 2.

²²³ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 33 Abs 2.

²²⁴ vgl. *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 361.

grundsätzlich von jedermann und jederzeit im Sinne einer sogenannten Popularklage gemäß Art 33 MSchG gestellt werden.²²⁵

Im Folgenden wird der Autor zur Veranschaulichung des unlauteren Tatbestands der Irreführung einen Beschluss des BGH heranziehen:

➤ Beschluss des BGH vom 17.10.2013, „grill meister“:

Die Anmelderin beantragte beim DPMA die Eintragung der Wort- Bild- Marke „grill meister ®“. Das ®- Symbol sollte der Öffentlichkeit deutlich machen, dass es sich hierbei um eine registrierte Marke handele.²²⁶ Das Zeichen enthielt außer dem Wortlaut „grill meister“ ein Bild, das eine weiße Wurst auf rotem Hintergrund darstellte. Die Anmeldung wurde vom DPMA aufgrund fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen.

Daraufhin legte die Anmelderin Beschwerde beim Bundespatentgericht ein, welche erfolglos blieb. Die Anmelderin verfolgte ihren Antrag jedoch weiter und reichte eine zulässige Rechtsmittelbeschwerde beim BGH ein. Die Rechtsmittelbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts wurde vom BGH ebenfalls zurückgewiesen.

Bereits das Patentgericht hatte die Beschwerde für unbegründet erachtet, da die Anmeldung der Marke sowohl gemäß § 8 Abs 2 Nummer 1 (fehlende Unterscheidungskraft) als auch § 8 Abs 2 Nummer 4 (Täuschung des Publikums) MarkenG ausgeschlossen sei. Das Patentgericht argumentierte, dass das angesprochene Publikum bei der Marke keinen Herkunftshinweis erkennen könne und dass die Abbildung der angesprochenen Wurst und deren graphische Gestaltung dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen würde. Der BGH bestätigte dies und begründete, dass aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortbestandteile eine einfache graphische Abbildung eines Produkts (hier einer Wurst) nicht ausreichen würde, um das Schutzhindernis der Unterscheidungskraft zu überwinden. Den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet werden sollte, fehle außerdem überwiegend der Bezug zu Grillprodukten.

Außerdem gelte das ®- Zeichen nur für den Wortbestandteil „grill“ oder „grill meister“ und nicht für das gesamte Zeichen. Daher werde die Öffentlichkeit darüber getäuscht, dass dieser Zeichenbestandteil, auf den sich das ®- Symbol bezieht, keinen markenrechtlichen Schutz genieße. Demnach liege hier gemäß § 8 Abs 2 Nummer 4 des MarkenG eine Irreführung

²²⁵ vgl. *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 361.

²²⁶ Erklärung und Ausführungen zur registrierten Marke in Kap 6.4.3.

durch den Zeicheninhalt vor. Diese Entscheidung des Patentgerichts bekräftigte der BGH. Die Rüge der Anmelderin, das Bundespatentgericht habe bei der Beurteilung einen zu hohen Maßstab angesetzt und es lasse sich ihrer Meinung nach nicht feststellen, dass das ®- Zeichen eindeutig nur für einen Wortbestandteil gelte, hielt der Rechtsbeschwerde vor dem BGH nicht stand. Demnach handelte es sich laut BGH um eine unwahre Werbeangabe, indem das Unternehmen gegenüber seinem Publikum den falschen Eindruck vermittele, dass es Rechte an einem bestimmten Zeichen besitze und somit Vorteile gegenüber seinen Wettbewerbern erwerbe. Dies sei auf jegliche Art und Weise zu vermeiden.²²⁷

In der Entscheidung C- 195/ 14 entschied der EuGH, dass Inhaber von Marken die Verpackung und Etikettierung ihrer Waren nicht zur Irreführung der Verbraucher benutzen dürfen.²²⁸ So geschehen im Fall der Marke Teekanne, die wohl zu den ältesten, eingetragenen Warenzeichen Deutschlands zählen dürfte.²²⁹ Der EuGH betonte, dass die Etikettierung eines Lebensmittels und besonders die bildliche Darstellung, die Bezeichnung oder das Aussehen einer bestimmten Zutat auf dieser Etikettierung nicht den Eindruck erwecken dürften, dass diese in einem Lebensmittel vorhanden sei, obwohl sich bereits aus dem Verzeichnis der Zutaten auf der Verpackung ergäbe, dass diese es nicht ist.²³⁰

6.4.1.1.3 Bösgläubigkeit

Die bösgläubige Anmeldung einer Marke zählt ebenfalls zu den unlauteren Handlungen und Tatbeständen. Gemäß gemeinschaftsrechtlichen als auch nationalen Bestimmungen sind bösgläubige Markenmeldungen von der Eintragung ausgeschlossen bzw können gelöscht werden.²³¹

Die Bösgläubigkeit stellt zwar mittlerweile zweifelsohne einen Begriff der Europäischen Union dar, jedoch ist hierfür keine eindeutige Definition hinterlegt worden.²³²

Eine bösgläubige Markenmeldung kann vorgenommen werden und von einer solchen Anmeldung ist gerade dann auszugehen, wenn der Anmelder der Marke davon Kenntnis hat,

²²⁷ BGH 27.10.2013, I ZB 11/ 13, „grill meister“.

²²⁸ EuGH 04.06.2015, C- 195/ 14, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände/ Teekanne GmbH & Co. KG.

²²⁹ news aktuell GmbH, Teekanne GmbH & Co. KG <http://www.presseportal.de/pm/12854/1087719> (Stand: 20.11.2007).

²³⁰ EuGH 04.06.2015, C- 195/ 14, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände/ Teekanne GmbH & Co. KG.

²³¹ § 8 Abs 2 Nummer 10 iVm § 37 Abs 3 MarkenG, § 34 MSchG, Art 3 Abs 2 lit d Marken RL.

²³² vgl. Hofinger in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz ² § 34 Rz 8, 9.

dass eine ähnliche bzw identische Marke bereits existiert.²³³ Jedoch reicht diese Annahme für eine Bejahung der Bösgläubigkeit gemäß dem Urteil des EuGH in der Rechtssache Lindt Goldhase nicht aus; das Urteil zeigt vielmehr, dass eine bösgläubige Marken Anmeldung dann vorliegen kann, wenn das Ziel verfolgt wird, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, indem die Marke ohne Benutzungsabsicht eingetragen wird; außerdem kann sich aus der Benutzung eines Zeichens durch einen Dritten, für das bereits rechtlicher Schutz besteht, für eine mit der angemeldeten Marke ähnliche Ware ergeben, dass der Dritte bei der Anmeldung bösgläubig war.²³⁴ Des Weiteren kann auch die Absicht bösgläubig sein, den Ruf einer fremden Marke auszubeuten²³⁵ (zur Rufschädigung- und Ausbeutung siehe Kap 6.4.1.1.1.1). Gemäß der Rechtsprechung des BGH im Rechtsstreit „The Colour of Elégance“ handelt ein Anmelder einer Marke auch dann unlauter, das heißt, in diesem Fall bösgläubig, wenn er ohne Grund in Kenntnis der Vorbenutzung für gleiche Waren ein ähnliches bzw identisches oder zum Verwechseln ähnliches Zeichen eintragen lässt, um die Verwendung der Marke für den Vorbenutzer unmöglich zu machen und damit die Sperrwirkung zweckentfremdet, indem er sie als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.²³⁶

In Deutschland und Österreich bietet das UWG neben dem MarkenG und dem MSchG Schutz gegen den unlauteren Tatbestand der Bösgläubigkeit.²³⁷

Die GMVO regelt die Bösgläubigkeit in Art 7 Abs 1 lit f, Art 51 Abs 1 lit b und Art 52 Abs 1 lit b. Demnach kann eine Gemeinschaftsmarke bei Bösgläubigkeit auf Antrag für nichtig erklärt werden.²³⁸

Führt man sich die obigen Ausführungen und Beispiele vor Augen, erscheint es notwendig, dass auch sittenwidrige Handlungen im Zusammenhang mit dem unlauteren Tatbestand der Bösgläubigkeit berücksichtigt werden. „Verstoß gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden. Dabei ist bes. die Wertordnung des Grundgesetzes zu berücksichtigen.“²³⁹ Aufgrund dieser Definition im Zusammenhang mit den oben genannten Beispielen bzw Urteilen der unlauteren Tatbestände liegt laut Meinung des Autors bei einer bösgläubigen Marken Anmeldung zumeist auch Sittenwidrigkeit vor. Art 7 Abs 1 lit f GMVO

²³³ So auch *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 363.

²³⁴ EuGH 11.06.2009, C- 529/ 07, *Lindt & Sprüngli AG/ Hauswirth GmbH = Hofinger in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.)*, marken. schutz² § 34 Rz 9.

²³⁵ vgl. *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 363.

²³⁶ BGH 20.01.2005, I ZR 29/ 02, „The Colour of Elégance“.

²³⁷ §§ 3, 4 UWG, § 1 UWG 1984.

²³⁸ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 52 Abs 1 lit b.

²³⁹ So *Bartsch*, Sittenwidrigkeit <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/sittenwidrigkeit.html> (Stand: 26.10.2015).

regelt zwar „nur“ den Ausschluss von Marken von der Eintragung, die gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen.²⁴⁰ Da jedoch aus den obigen Ausführungen deutlich hervorgeht, dass bösgläubige Markenmeldungen zumeist auch unter dem Tatbestand der Sittenwidrigkeit zu beurteilen sind und daher beide in engem Zusammenhang stehen, sollte Art 7 Abs 1 lit f der GMVO für diese Art der unlauteren Handlungen miteinbezogen und zum zusätzlichen Schutz herangezogen werden.

6.4.1.1.4 Produktpiraterie

Die Produktpiraterie ist der Vertrieb von Produktfälschungen.²⁴¹ Sie ist in der Produktpiraterie VO geregelt (siehe auch Kap 4.2.5). Produktpiraterie ist ein weiteres Tatbestandsmerkmal der unlauteren Benutzungshandlungen. Nach der Produktpiraterie VO können Waren, die im Verdacht stehen, Rechte der Inhaber geistigen Eigentums, zB Markeninhaber, zu verletzen, gemäß Art 23 Abs 1 zum Schutz des Inhabers aus dem Verkehr gezogen werden und vernichtet werden (siehe auch Kap 4.2.5).

Die Produktpiraterie hat sich in den letzten Jahren zum Milliardengeschäft entwickelt, das nicht nur den Wirtschaftsunternehmen und damit den Inhabern der Rechte geistigen Eigentums massive Schäden zufügt, sondern auch dem „normalen Verbraucher“, dem durch billige Produktimitationen ernsthafte gesundheitliche Gefahren drohen können.²⁴² Gemäß dem deutschen Bundesministerium der Finanzen (Zoll) hat sich die Überarbeitung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 bereits jetzt ausgezahlt:

Die Anzahl der Aufgriffe habe sich- auch aufgrund des Kleinsendungsverfahrens, das in die neue Produktpiraterie VO mitaufgenommen wurde- um 75% auf 45738 erhöht, insgesamt seien 93 % der Sendungen, die vom Zoll angehalten wurden, vernichtet worden, zudem seien die Schutzrechte von 495 Inhabern des gewerblichen Rechtsschutzes verletzt worden; außerdem arbeiteten die Zollbehörden (Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz) im Jahr 2014, dem ersten Jahr nach Inkrafttreten der neuen Produktpiraterie VO, mit 914 Schutzrechtsinhabern zusammen.²⁴³ Eine Studie des HABM macht deutlich, dass der Verkauf von gefälschter Kleidung, Schuhen und Accessoires knapp 10 % des Gesamtumsatzes des Wirtschaftszweigs in der gesamten EU ausmacht und dadurch 363000 Arbeitsplätze verloren

²⁴⁰ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 7 Abs 1 lit f.

²⁴¹ vgl. *Schumacher* in *Kucsko/ Schumacher* (Hrsg.), marken. schutz ² § 10 Rz 2.

²⁴² vgl. *Gebhard*, Wie Fälschungen der Wirtschaft schaden <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/produktpiraterie-wie-faelschungen-der-wirtschaft-schaden/9798696.html> (Stand: 26.04.2014).

²⁴³ vgl. Bundesministerium der Finanzen, Gewerblicher Rechtsschutz- Statistik für das Jahr 2014 http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Reise-Post/statistik_gew_rechtsschutz_2014.html?nn=29858 (Stand: August 2015), 5.

gehen, weil ehrliche Unternehmen wesentlich weniger verkaufen und dadurch jedes Jahr Umsatzeinbußen in Höhe von 26 Milliarden Euro hinzunehmen haben, was sich wiederum auf die Anzahl der Beschäftigten auswirkt.²⁴⁴

Der EuGH hat hingegen die Inhaber von Schutzrechten nicht gerade gestärkt, indem er in den Rechtssachen C- 446/ 09 und C- 495/ 09 entschieden hat, dass die Inhaber von Marken nachweisen müssten, dass die gefälschten und rechtsverletzenden Waren Dritter dazu bestimmt sind, in der Europäischen Union in den Verkehr gebracht zu werden und sich daraus ergibt, dass sie für einen Verbraucher in der EU bestimmt sind.²⁴⁵

Im Urteil „Converse I“ vom 15. März 2012 folgte der deutsche BGH dem EuGH, obwohl er zunächst zwar entschied, dass Dritte grundsätzlich dazu verpflichtet sind, nachzuweisen, dass sie keine Produktfälschungen betrieben und dass eine Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung des Zeichens gemäß § 14 Abs 2 MarkenG und gemäß Art 9 Abs 1 GMVO gegeben ist.²⁴⁶ Das gelte auch für den Internethandel, auf den sich dieser spezielle Fall bezog. Markeninhaber aber treffe für den Fall, dass sie die Behauptung aufstellten, ein Dritter würde Produktfälschungen betreiben, eine sogenannte sekundäre Darlegungslast, welche für den Markeninhaber aber im Rahmen seines Zumutbaren bestehe und er deshalb keine Betriebsgeheimnisse offen legen müsse.²⁴⁷

Aufgrund dieser Urteile sahen sich Markeninhaber durchaus geschwächt in ihren Rechten gegenüber unlauteren, rechtsverletzenden Produktfälschungen. Durch das Inkrafttreten der neuen Produktpiraterie VO im Jahr 2014 wurde Markeninhabern nun ein verbesserter Rechtsrahmen zugesichert, indem Produktfälschungen ohne ein gerichtliches Verfahren von Zollbehörden noch an der Grenze vernichtet werden können (siehe auch weiter oben, Art 23 Abs 1).

Des Weiteren hat der EuGH in der Rechtssache C- 98/ 13 vom 06.02.2014 entschieden, dass auch Waren, die von Privatpersonen aus der EU über das Internet bestellt werden, von den Zollbehörden beschlagnahmt werden können, wenn sich das Angebot des Onlinehändlers auf Personen in der EU bezogen hat und sich die Werbung des Händlers demnach an einen Mitgliedstaat richtete.²⁴⁸

²⁴⁴ vgl. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Verlust von mehr als 26 Mrd. EUR und bis zu 363 000 Arbeitsplätzen pro Jahr in der EU durch gefälschte Bekleidung, Schuhe und Accessoires <https://oami.europa.eu/ohimportal/de/web/guest/news/-/action/view/2267775> (Stand: 21.07.2015).

²⁴⁵ EuGH 01.12.2011, C- 446/ 09, Koninklijke Philips Electronics NV/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, C- 495/ 09, Nokia Corporation/ Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs.

²⁴⁶ BGH 15.03.2012, I ZR 52/10, „Converse I“.

²⁴⁷ BGH 15.03.2012, I ZR 52/10, „Converse I“.

²⁴⁸ EuGH 06.02.2014, C- 98/ 13, Martin Blomqvist/ Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA.

6.4.1.2 Unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten der unzulässigen

Benutzungshandlungen

Gemäß § 14 Abs 3 MarkenG ist es Dritten verboten, ohne Genehmigung des Markeninhabers Zeichen auf Waren oder ihrer Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren oder Dienstleistungen anzubieten, unter dem Zeichen Waren ein- und auszuführen oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder der Werbung zu nutzen.²⁴⁹ Der deutsche und der österreichische Gesetzgeber regeln in § 14 Abs 3 MarkenG und § 10 MSchG jeweils unzulässige Benutzungshandlungen. § 10 MSchG bezieht sich auf § 10 a MSchG und § 14 Abs 3 MarkenG auf den vorhergehenden Absatz 2. Der Unterschied zwischen diesen Regelungen besteht darin, dass § 10 MSchG die Rechte, die sich aus einer Marke ergeben, behandelt, während § 14 Abs 3 MarkenG verbotene bzw unzulässige Handlungen nennt. Der österreichische Gesetzgeber beschäftigt sich mit den zu § 14 Abs 3 MarkenG vergleichbaren und identischen Handlungen in § 10 a MSchG. Dieser zählt im Vergleich zum § 14 Abs 3 MarkenG allerdings nur unterschiedliche Arten zulässiger Benutzungshandlungen im Sinne des MSchG auf (keine Verbote). Die Verbindung zwischen den Rechten eines Markeninhabers (Verbot der Benutzung eines Kennzeichens ohne Genehmigung) gemäß § 10 MSchG und den verschiedenen Benutzungsarten (§ 10 a MSchG) wird vom Gesetzgeber über ständige Verweise des § 10 auf § 10 a MSchG hergestellt.

Das deutsche MarkenG normiert demnach gemäß § 14 Abs 3 ein Verbot unzulässiger Benutzungshandlungen, während das österreichische MSchG in § 10 sich die aus einer Marke ergebenden Rechte nennt und diese anschließend auf die unterschiedlichsten Benutzungsformen bezieht (§ 10 a MSchG). Daraus lässt sich selbstverständlich auch ein Verbot unzulässiger Benutzungshandlungen ableiten. Das MSchG orientiert sich dabei stärker an der Marken RL (Art 5, 6) und der GMVO (Art 9, 12), die beide zunächst von Rechten des Markeninhabers sprechen, als das MarkenG.

Dies zeigt wieder einmal, dass zwar bezüglich des gemeinsamen Zieles Einigkeit besteht und gemäß Marken RL bestehen muss, die europäischen Gesetzgeber den einzelnen Mitgliedstaaten dennoch die Freiheit einräumen, ihre Rechtsvorschriften auf die jeweils eigene Art und Weise zu gestalten (Auslegung von Form und Mittel, siehe auch Kap 4.2.1).

²⁴⁹ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 14 Abs 3.

Zu den unzulässigen Benutzungshandlungen ist ferner § 14 Abs 4 MarkenG miteinzubeziehen. Dieser besagt, dass es Dritten ohne Genehmigung des Inhabers untersagt ist, Marken auf Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmitteln anzubringen.²⁵⁰

6.4.1.3 Verwechslungsgefahr und Doppelidentität

Die Verwechslungsgefahr ist ein europarechtlicher Begriff, der einheitlicher Auslegung innerhalb der Union bedarf.²⁵¹ Geregelt ist die Verwechslungsgefahr in Art 8 Abs 1 lit b GMVO, Art 4 Abs 1 lit b Marken RL, § 10 Abs 1 Nummer 2 MSchG und § 14 Abs 2 Nummer 2 MarkenG. Die Verwechslungsgefahr zählt wie die Doppelidentität zu den unzulässigen Benutzungshandlungen.

Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt und der Verbraucher Gefahr laufen könnte, das Zeichen mit der (älteren) Marke zu verwechseln oder das Zeichen mit der (älteren) Marke gedanklich in Verbindung zu bringen.²⁵² Die Verwechslungsgefahr schließt die Gefahr der gedanklichen Verbindung auch nach der GMVO mit ein (Ausnahme siehe bekannte Marke in Kap 6.4.1.1.1).²⁵³ Bei der Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist auf den Gesamteindruck der beiden Marken hinsichtlich der Ähnlichkeit unter Berücksichtigung der sie unterscheidenden und dominierenden Merkmale zu verweisen; gemäß EuGH ist die Verwechslungsgefahr umso größer, je größer die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist.²⁵⁴ Der Verbraucher wird in der jeweiligen Situation nicht in der Lage sein, die Zeichen detailliert miteinander zu vergleichen und auf Einzelheiten zu achten, daher nimmt er diese für gewöhnlich als Ganzes wahr; die Verwechslungsgefahr ist daher umfassend zu beurteilen; dabei sind folgende Faktoren zu prüfen:

- Kennzeichnungskraft der älteren Marke
- Ähnlichkeitsgrad der Marken
- Ähnlichkeitsgrad der Waren oder Dienstleistungen.²⁵⁵

²⁵⁰ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 14 Abs 4.

²⁵¹ vgl. *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 131.

²⁵² MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 Abs 1 Nummer 2.

²⁵³ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 8 Abs 1 lit b.

²⁵⁴ EuGH 11.11.1997, C- 251/ 95, Sabèl BV/ Puma AG, Rudolf Dassler Sport = *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 131.

²⁵⁵ vgl. *Wiebe*, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht² 135.

Die hier genannten Faktoren sind je nach Einzelfall unterschiedlich zu gewichten, da sie in einer Wechselwirkung zueinander stehen, das heißt Abweichungen zwischen Marken können beispielsweise durch die Nähe der Waren oder Dienstleistungen ausgeglichen werden und im Umkehrschluss eine Ähnlichkeit der Marken die Unterschiede zwischen Waren oder Dienstleistungen kompensieren.²⁵⁶

Der EuGH hat in der Rechtssache T 213/ 09 vom 15.02.2011 eine Verwechslungsgefahr bejaht.²⁵⁷ Die Yorma's AG hatte in diesem Rechtsstreit gegen die Aufhebung ihres beim HABM eingetragenen Bildzeichens geklagt, die aufgrund der verwechselbaren Ähnlichkeit mit der älteren Marke „Norma“ vorgenommen wurde; der EuGH allerdings entschied, dass im vorliegenden Fall aufgrund der Ähnlichkeit der von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen sowie der festgestellten Ähnlichkeit der beiden Marken in Bild und Klang Verwechslungsgefahr bestehe.²⁵⁸ Die Klägerin (Yorma's AG) hatte die bildlichen Unterschiede betont, die Verbraucher wahrnehmen würden, wenn sie in Bahnhöfen in Eile bei ihr einkaufen würden und verdeutlicht, dass daher die besonders sichtbaren und wahrzunehmenden Elemente der angemeldeten Marke- der Buchstabe „S“, der Wortanfang und das große „Y“ im Hintergrund- an entscheidender Bedeutung gewinnen würden; der EuGH stimmte zwar zu, dass die bildlichen Aspekte tatsächlich dazu geeignet seien, eine größere Bedeutung zu besitzen, jedoch ergebe sich aus dem bildlichen Gesamteindruck der allgemeine Eindruck einer Ähnlichkeit der Marken, insbesondere bei Berücksichtigung des Umstands, dass der Wortbestandteil der dominierende Bestandteil sei; außerdem sei in der von Yorma's geschilderten Verkaufssituation (siehe weiter oben) nicht davon auszugehen, dass der Verbraucher auf die bildlichen Unterschiede im Besonderen aufmerksam wird.²⁵⁹

Der EuGH hat auch in der Rechtssache C- 361/ 04 P Picaro/ Picasso entschieden, dass der Grad der Aufmerksamkeit, der einem Produkt entgegengebracht wird, zB in dem das Produkt vor dem Kauf einer vom Verbraucher ausführlichen Prüfung unterzogen wird, die Verwechslungsgefahr zwischen Marken für solche Produkte in dem entscheidenden Zeitpunkt, in dem die Wahl zwischen den Produkten und den Marken getroffen wird, verringern könne.²⁶⁰ Zum einen könne allerdings nicht auf den geringsten Grad der Aufmerksamkeit, den ein Produkt beim Verbraucher hervorrufen kann, abgestellt werden, da in diesem Fall jegliche Relevanz für das Kriterium, wonach der Aufmerksamkeitsgrad je nach

²⁵⁶ vgl. Ekey, Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten I³ 1514.

²⁵⁷ EuGH 15.02.2011, Yorma's AG/ Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt.

²⁵⁸ EuGH 15.02.2011, Yorma's AG/ Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt.

²⁵⁹ EuGH 15.02.2011, Yorma's AG/ Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt.

²⁶⁰ EuGH 12.01.2006, C- 361/ 04 P, Picasso/ Daimler Chrysler AG, Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt.

Art der Ware unterschiedlich sein kann, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr verloren ginge; zum anderen könne von der jeweils entscheidenden Stelle vernünftigerweise auch nicht verlangt werden, einen durchschnittlichen Wert des Aufmerksamkeitsgrades für die jeweiligen Produkte zu ermitteln.²⁶¹ Der EuGH bekräftigte in dieser Rechtssache auch, dass der Begriff der Verwechslungsgefahr gemäß Art 8 Abs 1 lit b und Art 9 Abs 1 lit b der der GMVO vorhergehenden Verordnung Nummer 40/ 94 nicht unterschiedlich auszulegen sei.²⁶²

Außerdem hat der EuGH für Recht gesprochen, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich kein Freihaltebedürfnis für die Wettbewerber besteht; in der Rechtssache adidas/ Marca Mode argumentierte der EuGH, dass Streifenmotive für Kleidung grundsätzlich frei zur Verfügung stünden und von jedermann auf unterschiedliche Art und Weise genutzt und auf Kleidung angebracht werden könnten, solange für den Verbraucher keine Gefahr der Verwechslung mit dem von adidas entwickelten und geschützten 3- Streifenmotiv bestehe.²⁶³

Im Gegensatz zur Verwechslungsgefahr wird die Doppelidentität in Art 8 Abs 1 lit a GMVO, Art 4 Abs 1 lit a Marken RL sowie § 10 Abs 1 Nummer 1 MSchG und § 14 Abs 2 Nummer 1 MarkenG geregelt. Doppelidentität gewährt dem Inhaber einer eingetragenen Marke das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist.²⁶⁴ Völlig identische Zeichen sind bei Doppelidentität allerdings nicht notwendig, das heißt, es ist möglich, dass dem Verbraucher bei flüchtiger Betrachtungsweise unbedeutende Unterschiede zwischen den Marken entgehen können.²⁶⁵ Grundvoraussetzung für den Schutz des Markeninhabers aufgrund der Doppelidentität ist dabei im Wesentlichen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion durch ein anderes Zeichen,²⁶⁶ zB der Verkauf von nicht offiziellen Fußball- Fanartikeln, die auf einen Fußballclub verweisen, der die auf den Fanartikeln abgebildeten Zeichen als Marke schützen ließ.²⁶⁷ Dem Verbraucher werde nach Verlassen des Verkaufsstandes der Eindruck vermittelt, dass das Zeichen als Angabe des

²⁶¹ EuGH 12.01.2006, C- 361/ 04 P, Picasso/ Daimler Chrysler AG, Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt.

²⁶² EuGH 12.01.2006, C- 361/ 04 P, Picasso/ Daimler Chrysler AG, Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt.

²⁶³ EuGH 10.04.2008, C- 102/ 07, adidas AG/ Marca Mode CV = *Schumacher in Kucsko/ Schumacher* (Hrsg.), marken. schutz² § 10 Rz 87.

²⁶⁴ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 Abs 1 Nummer 1.

²⁶⁵ vgl. *Wiebe*, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht² 134.

²⁶⁶ EuGH 23.03.2010, C- 236/ 08, Google France SARL, Google Inc/ Louis Vuitton Malletier SA = *Schumacher in Kucsko/ Schumacher* (Hrsg.), marken. schutz² § 10 Rz 39.

²⁶⁷ EuGH 12.11.2002, C- 206/ 01, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed = *Schumacher in Kucsko/ Schumacher* (Hrsg.), marken. schutz² § 10 Rz 39.

Fußballclubs als Herkunftsunternehmen diene, was gemäß EuGH die Herkunftsfunktion einer Marke verletze.²⁶⁸ In dem angesprochenen Fall hatte Herr Matthew Reed einen inoffiziellen Verkaufsstand betrieben und Schals, die den offiziellen Waren des Arsenal FC, für die der Club Markenschutz besitzt, gleich sind, verkauft und vertrieben.²⁶⁹ Der EuGH argumentierte, dass selbst die Benutzung des Zeichens und damit der Verkauf der Waren zum Ausdruck der Unterstützung, der Treue und der Zugehörigkeit gegenüber dem Verein nicht von einer markenverletzenden Handlung im Sinne der Doppelidentität freisprechen würde, damit die Herkunftsfunktion als höchste zu schützende Funktion der Marke gewährleistet werden könne.²⁷⁰

6.4.2 Marke vs sonstige Kennzeichen

In diesem Abschnitt geht der Autor auf die Kollision von Marken und sonstigen Kennzeichen ein. Sonstige Kennzeichen können geschäftliche Bezeichnungen oder geographische Herkunftsangaben sein. Es macht für den jeweiligen Schutzanspruch- und Umfang durchaus einen Unterschied, welche Art des Kennzeichens vorliegt bzw welche Kennzeichen miteinander kollidieren.²⁷¹ Geschäftliche Bezeichnungen wie Unternehmenskennzeichen unterscheiden Unternehmen, Marken kennzeichnen Produkte.²⁷² Die Marke bietet keinen besseren Schutz als ein sonstiges Kennzeichen, sondern ist aufgrund ihrer Eintragung lediglich leichter dokumentierbar; im Falle der Kollision bedarf es daher bei einem sonstigen Kennzeichen wie einem Unternehmenskennzeichen einer schwierigeren und deshalb besseren Argumentation.²⁷³ Auch im Falle einer Kollision zwischen einer Marke und einem sonstigen Kennzeichen gilt, wie in Kap 6.2 bereits beschrieben, das Prioritätsprinzip.

In Österreich fallen nicht- registrierte Marken unter den Begriff der „sonstigen Einrichtung“ und können gemäß § 9 Abs 3 UWG geschützt werden, wenn sie in beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen eines Unternehmens gelten; dabei muss das Zeichen aber Verkehrsgeltung erlangt haben, was nicht zwingend mit einer gewissen Dauer der Verwendung des Zeichens einhergeht; zu diesem Schluss kam der OGH in der Rechtssache

²⁶⁸ EuGH 12.11.2002, C- 206/ 01, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed = *Schumacher in Kucsko/ Schumacher* (Hrsg.), marken. schutz² § 10 Rz 39.

²⁶⁹ EuGH 12.11.2002, C- 206/ 01, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed.

²⁷⁰ EuGH 12.11.2002, C- 206/ 01, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed.

²⁷¹ vgl. *Rausch*, Markenrecht: Die Kollision von Marken und Unternehmenskennzeichen <http://www.anwaltskanzlei-online.de/2009/08/14/markenrecht-die-kollision-von-marken-und-unternehmenskennzeichen/> (Stand: 14.08.2009).

²⁷² So auch *Brennecke*, Das Unternehmenskennzeichen im Unterschied zur Marke - Teil 2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede <http://www.brennecke.pro/3863/Das-Unternehmenskennzeichen-im-Unterschied-zur-Marke---Teil-2-Gemeinsamkeiten-und-Unterschiede> (Stand: November 2005).

²⁷³ vgl. *Eisele*, Markenrecht: Kennzeichenrecht <http://www.jurawerk.de/ip-recht/markenrecht/> (Stand: 13.10.2015).

4Ob204/ 06p.²⁷⁴ Kennzeichen wie Namen können aufgrund Art 4 Abs 4 lit c i Marken RL besonderen Schutz genießen; demnach kann eine eingetragene Marke von jedem Mitgliedstaat für ungültig erklärt werden oder von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn die Benutzung der Marke aufgrund eines älteren Rechts untersagt werden kann.²⁷⁵ Es liegt auch eine Kollision vor, wenn Marken mit anderen bzw sonstigen Kennzeichen verwechselt werden. Maßgeblich ist die Kennzeichnungskraft der Marke, der Ähnlichkeitsgrad zwischen Marke und Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.²⁷⁶ Hierbei muss aber beachtet werden, dass es sich bei einer geschäftlichen Bezeichnung (im Folgenden Unternehmenskennzeichen) nicht um einen Hinweis auf eine Ware oder Dienstleistung (Marke), sondern um einen Hinweis auf ein Unternehmen handelt. Es ist daher bei der Feststellung einer potentiellen Verwechslungsgefahr auf eine gewisse Branchennähe abzustellen, die dann entsteht, wenn zwischen den Unternehmen, die die kollidierenden Zeichen verwenden, geschäftliche Zusammenhänge bestehen und somit die Gefahr besteht, der Verkehr könnte diese miteinander verwechseln.²⁷⁷ Auf der einen Seite verschieden, so haben Marke und Unternehmenskennzeichen doch auch inhaltliche Gemeinsamkeiten, sodass sie nicht immer unbedingt strikt voneinander abgegrenzt werden können; Unternehmen sind oftmals nach ihrem besten und bekanntesten Produkt benannt, bei dem ein Unternehmenskennzeichen auch gleichzeitig als Marke geschützt ist, wie das Beispiel „Coca- Cola“ deutlich zeigt.²⁷⁸ Das Gegenbeispiel hierzu liefert die Daimler AG, deren wohl bekanntestes Produkt- Mercedes-Benz- als Marke geschützt ist.

Die Verletzung eines Namens lag in der Rechtssache „Bundesheer“ des OGH vor; der Betreiber einer Domain verwendete den geschützten Namen „Bundesheer“, um damit die Aufmerksamkeit auf das von ihm gegründete Diskussionsforum zu lenken; der OGH entschied allerdings, dass der Namensträger durch einen derartigen Namensgebrauch, der mit

²⁷⁴ OGH 16.01.2007, 4Ob204/ 06p, ecolex 2007/ 360 = *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 530.

²⁷⁵ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 4 Abs 4 lit c i.

²⁷⁶ vgl. *Horak in Kucsko/ Schumacher* (Hrsg.), *marken. schutz*² § 32 Rz 13.

²⁷⁷ vgl. *Brennecke*, *Das Unternehmenskennzeichen im Unterschied zur Marke - Teil 2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede* <http://www.brennecke.pro/3863/Das-Unternehmenskennzeichen-im-Unterschied-zur-Marke---Teil-2-Gemeinsamkeiten-und-Unterschiede> (Stand: November 2005).

²⁷⁸ vgl. *Brennecke*, *Das Unternehmenskennzeichen im Unterschied zur Marke - Teil 2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede* <http://www.brennecke.pro/3863/Das-Unternehmenskennzeichen-im-Unterschied-zur-Marke---Teil-2-Gemeinsamkeiten-und-Unterschiede> (Stand: November 2005).

den Aktivitäten des Schutzrechtsinhabers nichts zu tun habe, ein Recht darauf habe, dass sein Name nicht benutzt wird, weil seine Interessen dabei verletzt würden.²⁷⁹

Der EuGH entschied in der Rechtssache C- 245/ 02, dass bei der Kollision zwischen einer eingetragenen Marke und einem Handelsnamen, der in einem Mitgliedstaat weder eingetragen ist, noch Verkehrsgeltung erlangt hat, der Name als bestehendes älteres Recht gemäß TRIPS-Abkommen²⁸⁰ gelten könne, wenn der Inhaber des Namens über ein in den zeitlichen und sachlichen Anwendungsbereich des Abkommens fallendes Recht besitzt, es vor dem Markenrecht, mit dem es kollidiert, entstanden ist und seinem Inhaber erlaubt, ein mit dieser Marke ähnliches oder identisches Zeichen zu benutzen.²⁸¹ Diese Entscheidung ist als eine der Grundentscheidungen des EuGH anzusehen, in denen er dem Namen weiteren kennzeichenrechtlichen Schutz zugesichert und ihn erweiternd ausgelegt hat, indem jetzt auch Unternehmenskennzeichen unter diesen Begriff fallen.²⁸²

Bei der Kollision zwischen einer Marke und einem sonstigen Kennzeichen hat jeder Mitgliedstaat das Recht die Eintragung einer Marke zu untersagen oder eine eingetragene Marke für ungültig zu erklären, wenn Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der jüngeren Marke erworben worden sind und diese nicht eingetragene Marke oder dieses sonstige Zeichen dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.²⁸³

Nach der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache Céline, die das vorhergehende Urteil Anheuser- Busch (C- 245/ 02) bestätigte, ist gemäß Art 6 Abs 1 lit a Marken RL das Tatbestandsmerkmal Name nicht restriktiv auszulegen; daher könne sich ein Dritter auf Art 6 Abs 1 lit a Marken RL berufen, um ein mit der Marke verwechselbares Kennzeichen zur Angabe seines Handelsnamens zu nutzen, auch wenn diese Benutzung im Sinne des Art 5 Abs 1 Marken RL aufgrund der Rechte des Markeninhabers verboten wäre.²⁸⁴ Das heißt nun, dass der Markeninhaber nicht das Recht hat, einem Dritten zu verbieten, seinen Namen oder seine

²⁷⁹ OGH 25.09.2001, 4Ob209/ 01s, „Bundesheer“ = *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 526.

²⁸⁰ Das TRIPS- Abkommen ist ein internationales Übereinkommen bezüglich handelsbezogener Aspekte der Rechte geistigen Eigentums.

²⁸¹ EuGH 16.11.2004, C- 245/ 02, Anheuser- Busch Inc/ Budejovický Budvar, národní podnik = *Lamsa*, Die Firma der Auslandsgesellschaft (2011) 440.

²⁸² vgl. *Lamsa*, Die Firma der Auslandsgesellschaft 440.

²⁸³ Art 4 Abs 4 lit b Marken RL, Art 8 Abs 4 GMVO.

²⁸⁴ EuGH 11.09.2007, C- 17/ 06, Céline SARL/ Céline SA = *Lamsa*, Die Firma der Auslandsgesellschaft 445.

Firma im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.²⁸⁵

Ein weiteres Beispiel für eine Kollision zwischen Unternehmenskennzeichen und Marken liefert das Urteil des Landgerichts Köln (im Folgenden LG Köln) vom 20.12.2007.²⁸⁶ In diesem Verfahren obsiegte die Beklagte, die aufgrund der als Unternehmenskennzeichen benutzten Bezeichnung „C“ die älteren und daher besseren Rechte im Vergleich zur gleichnamigen Wortmarke des Klägers aufzuweisen hatte; da hier das Prioritätsprinzip gelte, lasse auch die Tatsache, dass die von der Beklagten betriebene Domain zwischenzeitlich zum Verkauf angeboten wurde, gemäß dem LG Köln keine Rückschlüsse auf eine Benutzungsaufgabe zu, solange im Kundenkontakt die Geschäftsbezeichnung weiterhin geführt werde.²⁸⁷

6.4.3 Registrierte und nicht- registrierte Marke (®- und ™- Zeichen)

Das ®- Zeichen (Englisch: „registered trademark“) ist im Gemeinschaftsgebiet nicht als Zeichen geschützt, sondern stammt aus dem anglo- amerikanischen Raum (hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten von Amerika, kurz USA).²⁸⁸ Das Zeichen wird dort verwendet, um dem Verbraucher zu signalisieren, dass er im Inbegriff ist, eine Marke zu kaufen. Dabei steht das ®- Zeichen für eine registrierte Marke (registered).²⁸⁹ Das ®- Zeichen („R im Kreis“) findet mittlerweile auch immer häufiger im Gemeinschaftsgebiet Anwendung. Dem Inhaber einer registrierten Marke ist es erlaubt, seine eingetragene Marke mit einem ®- Zeichen zu kennzeichnen und dem Verbraucher somit vor Augen zu führen, dass sein Produkt als Marke eingetragen ist und den markenschutzrechtlichen Anforderungen genügt.²⁹⁰ Eine potentielle Gefahr besteht jedoch darin, dass auch Inhaber einer nicht registrierten Marke das ®- Zeichen verwenden könnten. § 2 UWG nennt diese Geschäftspraktik Irreführung, wenn das Zeichen missbräuchlich verwendet wird und so zu einer Täuschung des Verbrauchers führt, indem er zu Entscheidungen veranlasst wird, die er sonst nicht getroffen hätte.²⁹¹ Der OGH hat nach der Novellierung des UWG 2007 allerdings ausgesprochen, dass die Verwendung des ®- Zeichens für einen nicht geschützten Werbeslogan keinen Einfluss auf die Entscheidung eines

²⁸⁵ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 6 Abs 1 lit a.

²⁸⁶ LG Köln 20.12.2007, Az 84 O 127/ 07.

²⁸⁷ LG Köln 20.12.2007, Az 84 O 127/ 07.

²⁸⁸ So auch Müller/ Höller- Prantner, Markenrecht kompakt 49.

²⁸⁹ So auch Lehmann, Darf ich das ™- Zeichen in Deutschland verwenden?

<https://www.breuerlehmann.de/darf-ich-das-tm-zeichen-in-deutschland-verwenden/> (Stand: 22.10.2013).

²⁹⁰ So auch Müller/ Höller- Prantner, Markenrecht kompakt 49.

²⁹¹ UWG 1984, StF: BGBl. Nr. 448/1984 (WV), § 2 Abs 1.

heutigen Verbrauchers hat; er hatte hierbei aber nicht über die potentielle Gefahr einer Täuschung des Verbrauchers oder der Konkurrenz zu entscheiden.²⁹² Da die Rechtsprechung hierzu bei Weitem nicht abschließend geklärt ist, sollte sich der Inhaber einer nicht registrierten Marke daher reiflich überlegen, ob er diese mit einem ®- Zeichen kennzeichnet, da hierdurch getäuschte und in die Irre geführte Wettbewerber Unterlassungsansprüche gegen den Inhaber geltend machen können, was in der Regel mit erheblichen Kosten verbunden ist.²⁹³ Nach Meinung des Autors sollte sich die Verwendung des ®- Zeichens zum Schutz der Verbraucher und zur Aufrechterhaltung eines fairen und ausgeglichenen Wettbewerbs daher auf registrierte Marken beschränken. Gemäß dem Urteil „Thermoroll“ des BGH vom 26.02.2009 ist die Verwendung des ®- Zeichens außerdem wettbewerbswidrig, wenn dieser Zusatz für eine Marke verwendet wird, die gar nicht existiert.²⁹⁴

Auch das ™- Zeichen (Englisch: „unregistered trademark“) ist kein im Gemeinschaftsgebiet geschütztes Zeichen, sondern findet seinen Ursprung ebenfalls im anglo- amerikanischen Raum. Durch Benutzung seiner Marke und gleichzeitiger Verwendung des ™- Zeichens erlangt der Inhaber beispielsweise in den USA Verkehrsgeltung und beansprucht somit markenrechtlichen Schutz für seine Marke.²⁹⁵ Im anglo- amerikanischen Raum ist nämlich die Voraussetzung, markenrechtlichen Schutz zu erlangen, die Verwendung bzw. Benutzung einer Marke im geschäftlichen Verkehr und eben nicht die Registrierung dieser.²⁹⁶ Ein Markeninhaber in der Gemeinschaft kann das ™- Zeichen jedoch verwenden, um zu zeigen, dass die Marke zwar nicht registriert ist, aber im geschäftlichen Verkehr verwendet wird.²⁹⁷ Für nicht- registrierte Marken wie Namen (auch ABGB), Titel von Druckwerken oder geographischen Angaben und Herkunftsbezeichnungen besteht nach dem österreichischen UWG Schutz; zum einen durch den Kennzeichenschutz bei Erlangung von Verkehrsgeltung, zum anderen Schutz vor sittenwidriger Ausbeutung.²⁹⁸

²⁹² vgl. Müller/ Höller- Prantner, Markenrecht kompakt 49.

²⁹³ So auch Horak, Markenrecht- FAQ: Was bedeuten die Zeichen ®, © und ™?

<https://www.diemarkenrechtler.de/Markenrecht/Markenrecht-FAQ/markenrecht-faq.html> (Stand: 20.10.2015).

²⁹⁴ BGH 26.02.2009, I ZR 219/ 06, „Thermoroll“.

²⁹⁵ vgl. Lehmann, Darf ich das ™- Zeichen in Deutschland verwenden? <https://www.breuerlehmann.de/darf-ich-das-tm-zeichen-in-deutschland-verwenden/> (Stand: 22.10.2013).

²⁹⁶ So auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 1056.

²⁹⁷ So auch Schumacher, Europäisches und Internationales Markenrecht 19.

²⁹⁸ So auch Schumacher, Europäisches und Internationales Markenrecht 47/ 48.

6.5 Folgen markenrechtlicher Kollisionen

Liegt eine markenrechtliche Kollision bzw eine Verletzung einer Marke vor, so kann der Schutzberechtigte unterschiedliche Ansprüche, je nach nachdem, um welche Art der Verletzung es sich handelt, geltend machen. Der Verletzte hat jedoch zunächst das Vorliegen einer rechtswidrigen Handlung zu beanstanden und nachzuweisen.²⁹⁹ Innerhalb der EU regelt die RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums die Verfahrensvorschriften, die von den einzelnen Mitgliedstaaten umzusetzen sind (siehe auch Kap 4.2.3).

6.5.1 Rechte aus der RL 2008/ 95/ EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

Erwägungsgrund 6 der Marken RL macht deutlich, dass die Mitgliedstaaten die Verfahrensbestimmungen für den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken selbst festlegen können; das heißt, die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, welche Rechtswirkung dem Verfall oder der Ungültigerklärung einer Marke zukommt und ob- wenn beispielsweise ältere Rechte im Eintragungsverfahren geltend gemacht werden können- ein Widerspruchsverfahren oder eine Prüfung von Amts wegen oder beides vorzusehen sind.³⁰⁰

Die Marken RL verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Nutzung der Marke nach Art 10 und legt die Sanktionen im Falle der Nichtbenutzung fest.³⁰¹ Art 9 besagt, dass die Duldung einer jüngeren Marke durch den Inhaber einer älteren Marke nicht zur Ungültigerklärung der jüngeren Marke führen darf, es sei denn, die Anmeldung dieser wurde bösgläubig vorgenommen (Verwirkung durch Duldung, siehe auch Kap 6.2).³⁰² Art 11 verbietet die Ungültigerklärung einer jüngeren Marke, wenn die ältere Marke nicht gemäß Art 10 benutzt wird (bzw wurde).³⁰³ Die Marken RL regelt auch den Verfall einer Marke, wenn diese über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht benutzt wurde, wenn sie infolge des Verhaltens ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer

²⁹⁹ So auch *St. Korn in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.)*, marken. schutz² (2013) § 52 Rz 9 = OGH 24.03.2009, 17 Ob40/ 08v, „Tramontana II“.

³⁰⁰ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, (6).

³⁰¹ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 10.

³⁰² RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 9.

³⁰³ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 11 Abs 1.

Ware geworden ist, für die sie eingetragen wurde oder wenn sie infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren geeignet ist, die Öffentlichkeit irrezuführen.³⁰⁴ Die Marke kann auch unter Angabe von Gründen nur für einen Teil ihrer Waren oder Dienstleistungen für ungültig oder verfallen erklärt werden.³⁰⁵ Die Ungültigkeit oder der Verfall einer Marke können außerdem nachträglich festgestellt werden, wenn bei einer Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer älteren Marke in Anspruch genommen wird, die Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist.³⁰⁶ Sämtliche weitere Anspruchsgrundlagen regeln die RL 2004/ 48 EG und die mitgliedstaatlichen Vorschriften, die auf den folgenden Seiten beschrieben werden.

6.5.2 Rechte aus der VO (EG) Nr. 207/ 2009 über die Gemeinschaftsmarke

Gemäß Art 41 iVm Art 8 GMVO kann gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke innerhalb einer Frist von drei Monaten Widerspruch erhoben werden.³⁰⁷ Der Widerspruch kann von Inhabern älterer Marken und berechtigten Lizenznehmern erhoben werden sowie von den Inhabern älterer sonstiger Kennzeichenrechte.³⁰⁸ Widerspruch kann auch dann gemäß Art 41 Abs 2 unter den Bedingungen des Absatzes 1 erhoben werden, wenn die Anmeldung einer Marke gemäß Art 43 Abs 2 Satz 2 GMVO geändert und anschließend veröffentlicht wurde.³⁰⁹ Ein Widerspruch ist generell schriftlich einzureichen und gilt erst als erhoben, wenn die Widerspruchsgebühr entrichtet worden ist.³¹⁰ Zum einen kann die Gemeinschaftsmarke Gegenstand des Verzichts sein (Art 50 GMVO); zum anderen kann sie auf Antrag für verfallen erklärt werden, wenn sie über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden ist (Art 51 Abs 1 lit a), sie infolge des Verhaltens ihres Inhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist (Art 51 Abs 1 lit b) oder sie infolge des Verhaltens ihres Inhabers dazu geeignet ist, das Publikum irrezuführen (Art 51 Abs 1 lit c).³¹¹ Für nichtig wird eine Gemeinschaftsmarke auf Antrag erklärt, wenn absolute

³⁰⁴ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 12 Abs 1, 2.

³⁰⁵ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 13.

³⁰⁶ RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 14.

³⁰⁷ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 41, Art 8.

³⁰⁸ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 41.

³⁰⁹ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 41 Abs 2, Art 43 Abs 2 Satz 2.

³¹⁰ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 41 Abs 3.

³¹¹ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 50, Art 51 Abs 1.

Eintragungshindernisse vorliegen oder die Anmeldung bösgläubig vorgenommen wurde.³¹² Außerdem kann die Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt werden, wenn eine ältere Marke oder ein älteres sonstiges Kennzeichen besteht.³¹³ Des Weiteren wird die Gemeinschaftsmarke „... auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls für nichtig erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann insbesondere eines a) Namensrechts.“³¹⁴ In Artikel 54 GMVO ist die Verwirkung durch Duldung geregelt (vgl. Art 9 Marken RL), aufgrund derer- außer des Vorsatzes der Bösgläubigkeit- keine jüngere Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt werden kann; dies gilt sowohl für den Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke (Art 54 Abs 1) als auch für den Inhaber einer älteren, nationalen Marke oder eines älteren, nationalen sonstigen Kennzeichens in dem Mitgliedstaat, in dem die ältere nationale Marke oder das ältere sonstige Kennzeichen geschützt sind (Art 54 Abs 2).³¹⁵ Aufgrund der Art 58- 64 besteht nach dieser Verordnung auch das Recht auf ein Beschwerdeverfahren, sollten die Widerspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidungen der Prüfer angefochten werden wollen.³¹⁶ Die Entscheidungen der Beschwerdekammern sind wiederum durch Klage beim EuGH anfechtbar.³¹⁷

Für Verfahren aus gleichzeitigen oder aufeinander folgenden Klagen aus Gemeinschaftsmarken oder aus nationalen Marken ist die VO (EG) Nr. 44/ 2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen anzuwenden.³¹⁸ Diese VO hat den Zweck, Bestimmungen über die Zuständigkeit der Gerichte zu erlassen, um die Vorschriften in Zivil- und Handelssachen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen.³¹⁹ Sie regelt daher die Zuständigkeit der jeweiligen nationalen Gerichte in verschiedenen und bestimmten Fällen. Die Mitgliedstaaten haben nach Art 95 GMVO sogenannte Gemeinschaftsmarkengerichte

³¹² VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 52 Abs 1 lit a, b.

³¹³ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 53 Abs 1 lit a- c iVm Art 8 Abs 2, 3, 4.

³¹⁴ So VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 53 Abs 2 lit a.

³¹⁵ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 54 Abs 1, 2.

³¹⁶ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 58 Abs 1.

³¹⁷ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 65 Abs 1.

³¹⁸ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 94 Abs 1.

³¹⁹ VO (EG) Nr. 44/ 2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl L 12/ 1, (2).

(nationale Gerichte erster und zweiter Instanz) zu benennen, die die Aufgaben, die ihnen durch die GMVO zugetragen werden, übernehmen.³²⁰ Gemäß Art 96 sind diese Gerichte zB für Klagen gegen die Verletzung von Gemeinschaftsmarken und für Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke zuständig.³²¹ Die Widerklage kann gemäß Art 100 GMVO nur auf die in der VO geregelten Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe gestützt werden.³²² Bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke müssen die die Gemeinschaftsmarke verletzenden Handlungen eingestellt werden (Verbot); das zuständige Gericht trifft nach nationalem Recht die Entscheidungen, die zur Einhaltung dieses Verbots notwendig sind.³²³ Ein Gemeinschaftsmarkengericht wendet das Recht des Mitgliedstaates an, indem die Verletzungen begangen worden sind.³²⁴ Art 109 regelt zivilrechtliche Klagen (gleichzeitig und aufeinanderfolgend) aus Gemeinschaftsmarken und nationalen Marken.³²⁵ Hier gilt generell der Grundsatz, dass sich das später angerufene Gericht zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären hat.³²⁶ Ansprüche einer bestehenden älteren Marke oder eines bestehenden sonstigen älteren Kennzeichens können wegen der Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke nach innerstaatlichem Recht geltend gemacht werden, dies gilt auch für zivil-, verwaltungs- und strafrechtliche Ansprüche.³²⁷ Der Inhaber eines älteren, örtlichen Rechts kann sich der Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke in dem jeweiligen Gebiet, in dem die örtliche Marke von Bedeutung und daher geschützt ist, widersetzen, es sei denn, er hat die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in den letzten fünf aufeinander folgenden Jahren geduldet (Verwirkung durch Duldung).³²⁸

³²⁰ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 95 Abs 1.

³²¹ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 96 lit a- d.

³²² VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 100 Abs 1.

³²³ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 102 Abs 1.

³²⁴ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 102 Abs 2.

³²⁵ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 109 Abs 1.

³²⁶ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 109 Abs 1 lit a.

³²⁷ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 110.

³²⁸ VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 111.

6.5.3 Rechte aus dem Markenschutzgesetz von 1970

6.5.3.1 Löschung, Widerspruch, Rekurs

Rechte aus einer nationalen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke können sich auch aus dem MSchG ableiten lassen. Eine Marke kann aufgrund des Antrags des Inhabers gelöscht werden.³²⁹ Ein weiterer möglicher Lösungsgrund ergibt sich auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Lösungsantrag stattgegeben wurde.³³⁰ Die Löschung einer jüngeren Marke durch den Inhaber einer noch zu Recht bestehenden, älteren Marke kann dann beantragt werden, wenn die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich sind (§ 30 Abs 1 Nummer 1) oder ähnlich sind und dadurch für die Öffentlichkeit die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr miteinschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Nummer 2).³³¹ § 31 MSchG legt die Löschung einer Marke aufgrund des Bestehens eines älteren, nicht registrierten Zeichens für ähnliche Waren oder Dienstleistungen fest.³³² Aufgrund des § 32 kann ein Unternehmer die Löschung einer jüngeren Marke verlangen, „... wenn sein Name, seine Firma oder die besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine diesen Bezeichnungen ähnliche Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden ist (§ 12) und wenn die Benutzung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit einem der vorher erwähnten Unternehmenskennzeichen des Antragstellers hervorzurufen.“³³³ § 33 begründet die Löschung einer Marke aus einem von Amts wegen wahrzunehmenden Grund, zB weil sie nicht hätte registriert werden dürfen, § 33 a die Löschung einer Marke aufgrund Nichtbenutzung, § 33 b begründet die Löschung einer Marke, weil sie aufgrund des Verhaltens ihres Inhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist und § 33 c begründet die Löschung einer Marke aufgrund der Irreführung des Publikums.³³⁴ Aufgrund § 34 kann eine Marke gelöscht werden, wenn die Anmeldung bösgläubig vorgenommen wurde.³³⁵

³²⁹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 29 Abs 1 Nummer 1.

³³⁰ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 29 Abs 1 Nummer 5.

³³¹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 30 Abs 1 Nummer 1, 2.

³³² MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 31 Abs 1.

³³³ So MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 32 Abs 1.

³³⁴ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 33, § 33 a, § 33 b, § 33 c.

³³⁵ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 34 Abs 1.

Gemäß § 29 a Abs 1 MSchG kann gegen die Registrierung einer Marke innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung der Registrierung der Marke Widerspruch erhoben werden, wenn die Voraussetzungen des § 30 Abs 1 (siehe weiter oben) vorliegen.³³⁶

Gegen die Entscheidungen des Patentamtes kann gemäß § 37 Rekurs eingelegt werden.³³⁷ Gegen die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes, die über Anträge auf Löschung und unter anderem über Anträge auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke befindet,³³⁸ kann Berufung eingelegt werden.³³⁹

6.5.3.2 Zivilrechtliche Ansprüche

Die zivilrechtlichen Ansprüche bezüglich Markenverletzungen finden sich in § 51 ff MSchG wider,³⁴⁰ während zivilrechtliche Maßnahmen bezüglich der Verletzung von Kennzeichenrechten im UWG behandelt werden.³⁴¹ Das UWG behandelt Vergehen an Kennzeichenrechten in § 14 ff; hier sind mitunter zivilrechtliche Ansprüche auf Unterlassung (§§ 14, 14 a), Beseitigung (§ 15), Schadensersatz (§ 16) oder auf Erlassung einstweiliger Verfügungen (§ 24) möglich.³⁴² Gemäß § 51 MSchG kann auf Unterlassung klagen, wer in seinen durch die Marke eingeräumten Befugnissen verletzt wird (siehe auch § 54 Abs 1).³⁴³ § 52 MSchG verpflichtet den Markenverletzer zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden Zustandes.³⁴⁴ Bei schuldhafter Markenverletzung hat der Verletzte einen Anspruch auf Schadensersatz und Herausgabe des Gewinns, ansonsten auf angemessenes Entgelt.³⁴⁵ Gemäß § 56 hat der Verletzte auch ein Recht auf den Erlass einstweiliger Verfügungen, einerseits zur Sicherung des Anspruchs selbst, andererseits zur Sicherung von Beweismitteln.³⁴⁶

Da Anträge auf Eintragung einer Bezeichnung als geschützte geographische Angabe oder geschützte Ursprungsbezeichnung gemäß der VO (EU) Nr. 1151/ 2012, auf Änderung der Spezifikation oder auf Löschung einer eingetragenen Bezeichnung, beim Patentamt einzureichen und von diesem zu prüfen sind,³⁴⁷ bestehen auch Ansprüche bei Verletzung derselbigen nach dem MSchG; wer gegen Art 12 Abs 1 oder Art 13 der VO (EU) Nr. 1151/

³³⁶ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 29 a Abs 1.

³³⁷ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 37 Abs 1.

³³⁸ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 39 Abs 1.

³³⁹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 40.

³⁴⁰ So auch *Koppensteiner*, Markenrecht⁴ Rz 80 184.

³⁴¹ vgl. *Ofner in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.)*, marken. schutz² § 51 Rz 3.

³⁴² UWG 1984, StF: BGBl. Nr. 448/1984 (WV), §§ 14, 14 a, 15, 16, 24.

³⁴³ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 51.

³⁴⁴ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 52 Abs 1.

³⁴⁵ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 53 Abs 1, 2.

³⁴⁶ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 56 Abs 1.

³⁴⁷ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 68 Abs 1.

2012 verstößt, kann von den Berechtigten auf Unterlassung und Beseitigung in Anspruch genommen werden.³⁴⁸ Schadensersatz und Ersatz des entgangenen Gewinns können gefordert werden, wenn schuldhaft gegen die oben genannten Artikel der VO Nr. 1151/ 2012 verstoßen wird.³⁴⁹ Des Weiteren können gemäß § 68 g MSchG einstweilige Verfügungen zur Sicherung der Ansprüche und der Beweismittel erlassen werden.³⁵⁰

6.5.3.3 Strafrechtliche Ansprüche

Sollte im geschäftlichen Verkehr ein Markenrecht verletzt worden sein, so ist der Verletzer vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, bei gewerbsmäßiger Verletzung mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren; dies gilt auch bei der unbefugten Benutzung von sonstigen Kennzeichen wie Namen oder Unternehmenskennzeichen, wenn dadurch Verwechslungen im Geschäftsverkehr auftreten können.³⁵¹ Voraussetzung ist allerdings jeweils ein Vorgehen bzw ein Antrag des Verletzten gemäß § 60 a Abs 1 MSchG.³⁵² Die zivilrechtlichen Ansprüche auf Beseitigung und Schadensersatz können genauso wie das Recht auf Veröffentlichung des Urteils im Strafverfahren geltend gemacht werden.³⁵³

Mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen und bei gewerbsmäßigem Vergehen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren ist auf Antrag zu bestrafen, wer ggAs oder gUs zur Kennzeichnung anderer ähnlicher Erzeugnisse nutzt, sich diese widerrechtlich aneignet oder nachahmt, den Ruf dieser ausnützt oder diese auf irreführende Art und Weise im Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen oder zur Kennzeichnung seines Unternehmens nutzt.³⁵⁴

6.5.4 Rechte aus dem Markengesetz von 1994

6.5.4.1 Löschung, Widerspruch, Beschwerde

Die Löschung einer Marke ist in den §§ 48- 55 MarkenG geregelt. § 48 MarkenG gestattet dem Inhaber einer Marke, diese auf Antrag löschen zu lassen (Verzicht).³⁵⁵ Die Marke wird auf Antrag gelöscht, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist (Verfall), wenn die Marke infolge des Verhaltens ihres Inhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung für die Waren geworden ist, für die sie eingetragen ist, oder

³⁴⁸ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 68 f Abs 1.

³⁴⁹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 68 f Abs 2.

³⁵⁰ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 68 g Abs 1.

³⁵¹ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 60 Abs 1, 2.

³⁵² MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 60 a Abs 1.

³⁵³ vgl. *Koppensteiner*, Markenrecht⁴ Rz 81 185.

³⁵⁴ MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 68 h Abs 1, § 68 i Abs 1.

³⁵⁵ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 48 Abs 1.

wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum zu täuschen.³⁵⁶ § 51 MarkenG bestimmt, dass eine Marke auf Klage hin wegen Nichtigkeit zu löschen ist, wenn ihr ein älteres Recht- wie zB die Identität, die Verwechslungsgefahr oder die gedankliche Verbindung mit einer älteren oder bekannten Marke (§ 9 Abs 1) oder wie die Kollision mit einem älteren geschäftlichen Kennzeichen (§ 12)- gegenübersteht.³⁵⁷ Die Klage auf Löschung aufgrund des Verfalls oder aufgrund Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte ist gemäß § 55 an den eingetragenen Inhaber zu richten.³⁵⁸ Der Kläger hat unter normalen Umständen auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass er seine eingetragene, ältere Marke über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren, soweit die Marke bereits solange besteht, benutzt hat.³⁵⁹ Zuständig für die Durchführung der Verfahren ist das Patentamt.³⁶⁰

§ 42 Marken G regelt die Möglichkeit des Widerspruchs für den Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen Kennzeichens, wenn die Voraussetzungen des Abs 2 erfüllt sind.³⁶¹

Das MarkenG räumt den Beteiligten an einem Verfahren auch ein Recht auf Beschwerde ein.³⁶² Gegen die Beschlüsse des Beschwerdesenats des Patentgerichts kann wiederum Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt werden.³⁶³

6.5.4.2 Zivilrechtliche Ansprüche

Wer das ausschließliche Recht eines Markeninhabers verletzt, kann auf Unterlassung- bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung auf Schadensersatz und Ersatz des entgangenen Gewinns- in Anspruch genommen werden.³⁶⁴ Ebenso kann der Verletzer eines Rechts an einer geschäftlichen Bezeichnung oder einem sonstigen Kennzeichen vom Inhaber auf Unterlassung- bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung auf Schadensersatz und Ersatz des entgangenen Gewinns- in Anspruch genommen werden.³⁶⁵ Außerdem hat der Inhaber einer Marke oder eines sonstigen Kennzeichens nach § 18 das Recht auf Vernichtung oder

³⁵⁶ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 49 Abs 1, 2 Nummer 1, 2.

³⁵⁷ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 51 Abs 1.

³⁵⁸ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 55 Abs 1.

³⁵⁹ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 55 Abs 3.

³⁶⁰ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 56 Abs 1.

³⁶¹ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 42 Abs 1, 2.

³⁶² MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 66 Abs 1.

³⁶³ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 83 Abs 1.

³⁶⁴ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 14 Abs 5, 6.

³⁶⁵ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 15 Abs 4, 5.

Rückruf der sich im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren.³⁶⁶

Dieselben Ansprüche auf Unterlassung- bei Vorsatz und Fahrlässigkeit auf Schadensersatz und Ersatz des entgangenen Gewinns- bestehen auch für den Inhaber einer geographischen Herkunftsangabe gemäß § 128.³⁶⁷ Da Anträge auf Eintragung einer ggA und einer gU in das von der Europäischen Kommission geführte Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geographischen Angaben beim Patentamt einzureichen sind, bestehen auch Ansprüche bei Verletzung derselbigen nach dem MarkenG; wer gegen Artikel 8 oder Artikel 13 der VO (EG) Nr. 510/ 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel verstößt, kann von den nach § 8 Abs 3 des deutschen UWG Berechtigten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.³⁶⁸ Einsprüche gegen die Eintragung von ggAs und gUs und Anträge auf Löschung sind gemäß der §§ 131, 132 vorzunehmen.³⁶⁹

6.5.4.3 Strafrechtliche Ansprüche

Die Straf- und Bußgeldvorschriften des MarkenG werden in den §§ 143 ff. geregelt. Bei Verletzung eines Marken- oder eines sonstigen Kennzeichenrechts gemäß den §§ 14 und 15 MarkenG wird der Verletzer auf Antrag mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe gemäß § 143 Abs 1 bestraft.³⁷⁰ Dieselbe Strafe erhält, wer gegen Art 9 Abs 1 Satz 2 der GMVO verstößt.³⁷¹

Mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine geographische Herkunftsangabe, einen Namen, eine Angabe oder ein Zeichen widerrechtlich benutzt oder versucht, den Ruf einer geographischen Herkunftsangabe auszunutzen; zum Schutz vor Verwendung, Aneignung und Nachahmung von ggAs und gUs wird genauso bestraft, wer gegen Art 13 Abs 1 lit a, b der VO (EG) Nr. 510/ 2006 verstößt.³⁷²

³⁶⁶ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 18 Abs 1, 2.

³⁶⁷ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 128 Abs 1, 2.

³⁶⁸ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 130 Abs 1, § 135 Abs 1.

³⁶⁹ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 131 Abs 1, § 132 Abs 2.

³⁷⁰ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 143 Abs 1, 4.

³⁷¹ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 143 a Abs 1.

³⁷² MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 144 Abs 1, 2.

7. Der Grundsatz der Erschöpfung

Die Union hat Grenzen für den Markenschutz festgelegt. Zum einen durch die Harmonisierung des Markenrechts über den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz in Art 13 GMVO, Art 7 Marken RL, § 24 MarkenG und § 10 b MSchG. Dieser besagt, dass die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, „...einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.“³⁷³ Im deutschen MarkenG weitet sich der Erschöpfungsgrundsatz dementsprechend auf geschäftliche Bezeichnungen aus. Der Grundsatz der Erschöpfung wurde außerdem seit dem Abkommen der EU mit den Staaten der European Free Trade Association (im Folgenden EFTA) mit Ausnahme der Schweiz³⁷⁴ über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden EWR) ausgeweitet (EWR = EU+ EFTA-Staaten Schweiz, Lichtenstein, Norwegen, Island).³⁷⁵ Der Wortlaut des Grundsatzes der Erschöpfung ist in allen genannten relevanten Rechtsvorschriften nahezu identisch. Das zeigt, welchen Wert dieser Grundsatz für den europäischen Binnenmarkt hat.

Der Erschöpfungsgrundsatz hat den Sinn, die ausschließlichen Rechte nationaler Markeninhaber, welche durch das Inverkehrbringen von Waren, für die die Marken eingetragen sind, in einem anderen Staat als dem eigenen Mitgliedstaat nicht berücksichtigen, ob sie bereits „eine Belohnung“ für ihr Recht über den Markt erhalten haben, einzugrenzen und das Territorialitätsprinzip, auf dem das Ausschließlichkeitsrecht beruht, einzuschränken.³⁷⁶ Markeninhaber könnten sich andernfalls durch das Territorialitätsprinzip eine Art Monopolstellung schaffen, womit sie sich dem Weiterverkauf der Waren, für die die Marke eingetragen wurde und die sie ihren Abnehmern vertrieben haben, widersetzen könnten.³⁷⁷ Dies würde zu Einschränkungen des Handels, des freien Warenverkehrs und zur Abschottung nationaler Märkte führen und somit dem Prinzip des Binnenmarkts der

³⁷³ So RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25, Art 7.

³⁷⁴ Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) und der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) <https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/internationale-organisationen/die-europaeischefreihandelsassoziationeftaunddereuropaeischewirt.html> (Stand: 18.02.2015).

³⁷⁵ Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Beschluss 94/ 1/ EG, EGKS des Rates und der Kommission vom 13. Dezember 1993 über den Abschluss des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, ABl L 1 vom 03.01.1994.

³⁷⁶ So auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen⁸ 4.

³⁷⁷ So auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 196.

Gemeinschaft widersprechen, da die Europäische Union auf einem Wirtschaftsraum des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs ohne Handels- und Wettbewerbsbeschränkungen fußt.³⁷⁸

Zum anderen wurden Grenzen für den Markenschutz festgelegt, indem im Primärrecht der Versuch unternommen wurde, Handelsbeschränkungen durch die Inhaber gewerblicher Schutzrechte- hier der Markeninhaber- zu vermeiden. Dafür wurde in Art 36 Satz 2 AEUV ein Verbot für verschleierte Handelsbeschränkungen geschaffen.³⁷⁹ Bewegt sich der Schutzrechtsinhaber im Rahmen, das heißt, innerhalb seiner Schutzrechte der Marke, dann sind beispielsweise auch sich daraus ergebende Hemmnisse gemäß Art 36 Satz 1 AEUV im Sinne der öffentlichen Sittlichkeit, der Ordnung und der Sicherheit, zum Schutz der Tiere und der Menschen und zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums zu akzeptieren; geht die Handlung des Markeninhabers allerdings darüber hinaus, liegt eine gegen die Einfuhr gerichtete willkürliche Diskriminierung oder eine verschleierte Handelsbeschränkung gemäß Art 36 Satz 2 AEUV vor, die dazu geeignet ist, den Handel zu beschränken; eine solche Handlung ist daher verboten.³⁸⁰

Zusammengefasst ist zu konstatieren, dass Markeninhabern auf der einen Seite ein legitimes Recht auf Schutz ihrer Marke zusteht. Auf der anderen Seite darf dieser Schutz einen gewissen Rahmen nicht sprengen, da sonst Handels- und Wettbewerbsbeschränkungen im Binnenmarkt auftreten können. Diesen Konflikt vor Augen hat die EU einen Mittelweg gewählt, der einerseits sowohl Inhabern von Marken Schutz, aber andererseits auch dem Binnenmarkt und damit den Grundfreiheiten und dem Wettbewerb Schutz gewährleistet, indem sich das Recht eines Markeninhabers an der Marke erschöpft, wenn er diese selbst oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht hat. Er kann dann den Reimport oder den Weiterverkauf seiner Waren im Sinne des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs nicht verhindern, weil nicht eine andere Ware mit identischer, verwechselbarer Marke, sondern die gleiche Ware (und daher die gleiche Marke) auf anderem Vertriebsweg in Verkehr gebracht wird und der Schutz der Ursprungsidentität damit gewahrt bleibt.³⁸¹

³⁷⁸ Doralt, Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013²⁰ Art 102 AEUV.

³⁷⁹ Doralt, Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013²⁰ Art 36 Satz 2 AEUV.

³⁸⁰ Doralt, Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013²⁰ Art 36 AEUV = Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen⁸ 6.

³⁸¹ So auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen⁸ 7.

8. Hintergründe einzelner Harmonisierungsbestimmungen und Auswirkungen auf das Gemeinschaftsrecht

Dem Markenschutz wurde in den verschiedensten Rechtsvorschriften in dieser Arbeit Rechnung getragen. Allein die Tatsache, dass eine eintragungswürdige Marke Unterscheidungskraft und Herkunftsfunktion aufweisen muss, stellt die Grundlage für einen effektiven Markenschutz in der EU dar. Die Qualitätsfunktion erschwert die Nachahmung einer Marke durch billige Kopien und bindet auch den Lizenznehmer an gewisse Bedingungen. Die verbundenen Urteile des EuGH C- 236/ 08 bis C- 238/ 08 (Google France SARL und Google Inc) sind aus folgendem Aspekt sehr interessant, weil sich daraus mehr oder weniger die Werbefunktion und das Recht des Markeninhabers, sein Produkt zu bewerben, ableiten lässt.³⁸² Je bekannter ein Produkt und das für die Ware eingetragene Kennzeichen bzw die Marke ist, desto geringer ist auch die Gefahr der Kollision mit anderen Marken, wenn man mal von unlauteren Tatbeständen wie beispielsweise der Rufschädigung absieht. Dies bestätigt auch die Rechtsprechung des BGH in der Rechtssache „Jette Joop“.³⁸³ Der BGH entschied, dass trotz gesteigerter Kennzeichnungskraft und vorliegender Warenidentität mit der Marke der Klagemarken für Bekleidungsstücke- hier mit der Marke „Joop!“- keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe, weil dem Bestandteil „Jette“ der Marke der Beklagten prägende Bedeutung zukomme und die Beklagte dem Verkehr unter ihrem vollen Namen (Jette Joop) seit Jahren in der Modebranche bekannt, wenn nicht sogar berühmt, sei.³⁸⁴

Die §§ 10 MSchG und 14 MarkenG haben den Zweck, dem Inhaber das ausschließliche Recht zu verleihen, Dritten die Benutzung identischer Marken zu verbieten oder vor Verwechslungen zu schützen (siehe Kap 2.4). Außerdem zeigt Kap 6.5 dieser Thesis deutlich auf, dass Markeninhabern ein umfangreicher Schutz zur Verteidigung ihrer Marken und zur Verfolgung ihrer Rechte verliehen wurde. Das Ausschließlichkeitsrecht und die Interessen der Markeninhaber kollidieren allerdings stark mit den Zielen der Europäischen Union, einen Binnenmarkt mit freiem Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (siehe Kap 7). Ähnlich verhält es sich mit markenrechtlichen Kollisionen: Kollisionen widersprechen dem Prinzip der Freiheit des Wettbewerbs. Hintergrund des Ausschließlichkeitsrechts ist daher der Schutz des Markeninhabers vor Angriffen Dritter, vor Verwechslungsgefahr und somit die

³⁸² EuGH 23.10.2010, C- 236/ 08 bis C- 238/ 08, Tz 92, Google France SARL und Google Inc.

³⁸³ BGH, 07.12.2010, KZR 71/ 08, „Jette Joop“.

³⁸⁴ BGH, 07.12.2010, KZR 71/ 08, „Jette Joop“.

Vermeidung von Kollisionen und Markenverletzungen. So soll zum einen der Schutz von Markeninhabern und zum anderen die Freiheit des Wettbewerbs gewährleistet werden.

Die Union hat über Art 5 der Marken RL eine Harmonisierung der einzelnen mitgliedstaatlichen Rechte von Markeninhabern vorgenommen. Allerdings ist die Aufzählung der Rechte in Art 5 bei Weitem nicht erschöpfend. Das deutsche MarkenG hat eine Erweiterung in § 14 Abs 4 vorgenommen, indem hier beispielsweise das Recht des Inhabers, die Anbringung des Zeichens ohne seine Zustimmung auf Etiketten, Anhängern und Aufnähern zu verbieten, ausgedehnt wurde.³⁸⁵

Im Urteil C- 348/ 04 bestärkte der EuGH die Rechte von Markeninhabern, indem er für Recht sprach, „... dass der Inhaber einer Marke sich dem weiteren Vertrieb eines aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführten Arzneimittels in seiner inneren und äußeren Originalverpackung, die vom Importeur mit einem zusätzlichen äußeren Aufkleber versehen wurde, widersetzen kann.“³⁸⁶ Somit hat der EuGH den Erschöpfungsgrundsatz für diese Art von Fällen eingeschränkt und die Rechte der Markeninhaber erweitert. Der Inhaber einer Marke, deren Herkunft und Identität aufgrund eines Aufklebers also nicht zweifelsfrei ermittelt werden können, unterliegt in diesem Fall besonderem Schutz und kann sich der Einfuhr dieser Waren trotz Erschöpfungsgrundsatz- widersetzen. Der EuGH stärkte den Markeninhabern in dieser Entscheidung auch insofern den Rücken, indem er entschied, dass es dem Parallelimporteur selbst unterliege, nachzuweisen, dass dadurch, dass sich der Markeninhaber einem Vertrieb der umgepackten Ware widersetzt, eine Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten vorliegen kann und dass es Sache des Parallelimporteurs sei, zu beweisen, dass das Umpacken den Originalzustand der Ware nicht beeinträchtigen kann; außerdem dürfe gemäß EuGH das umgepackte Arzneimittel nicht auf eine Art und Weise aufgemacht sein, die zu einer Rufausbeutung der Marke und deren Inhaber führe und es müsse auf der neuen Verpackung erkennbar angegeben werden, von wem das Arzneimittel umgepackt worden und wer der Hersteller dessen sei; im Gegenzug schränkte der EuGH jedoch die Rechte der Markeninhaber für weitere, künftige Entscheidungen insofern ein, indem er die Entscheidung darüber, ob der Ruf der Marke geschädigt werden kann, wenn die Marke nicht auf dem neuen äußeren Karton angebracht wird, der Parallelimporteur hingegen sein eigenes Firmenlogo oder Kennzeichen auf dem Karton anbringt oder einen zusätzlichen Aufkleber so anbringt, dass die Marke verdeckt wird und auf diesem Aufkleber nicht den Namen der Marke, sondern seinen eigenen in Großbuchstaben angibt, je nach Sachverhalt den nationalen

³⁸⁵ MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 14 Abs 4 Nummer 1.

³⁸⁶ EuGH 26.04.2007, C- 348/ 04, Boehringer Ingelheim KG/ Swingward Ltd.

Gerichten zu entscheiden überließ.³⁸⁷ Gerade im Hinblick auf diese heikle Sachfrage, die nach Meinung des Autors eine Grundsatzentscheidung darstellt und aus diesem Grund durch den EuGH dementsprechend hätte behandelt werden müssen, hätte man sich im Sinne der Inhaber von Markenschutzrechten eindeutig mehr Entscheidungsfreude und Rückendeckung durch den EuGH gewünscht.

Im Laufe der Zeit hat der EuGH jedoch zu weiteren, ähnlichen Entscheidungen Stellung bezogen. Hierbei hat er eine liberale Haltung eingenommen, die Parallelimporte künftig fördern dürfte.³⁸⁸

Im Gegensatz dazu besteht für einen Markeninhaber durch die Notwendigkeit seiner Zustimmung bezüglich des Inverkehrbringens seiner Marken zusätzlicher Schutz. Dies kann als weiterer Schutzbestandteil gegen mögliche Versuche Dritter, den Inhaber des Schutzrechts zu umgehen, angesehen werden. Allerdings halten sich auch in diesem Bereich für Markeninhaber positive sowie negative Urteile des EuGH die Waage. Bei diesen Urteilen geht es im Speziellen darum, auf welche Weise die Zustimmung des Inhabers erfolgen muss bzw kann, inwiefern ein Dritter durch den Inhaber der Marke zum Inverkehrbringen berechtigt ist und dementsprechend daraus folgend, wann das Recht an einer Marke erschöpft ist und wann nicht. Eine Grundsatzentscheidung hierüber ist nicht möglich und vom EuGH aufgrund der Komplexität der jeweiligen Sachverhalte im Einzelfall zu prüfen.

Einen solchen Einzelfall stellte die Entscheidung „Canon“ des OGH dar, die für Markeninhaber ein durchweg positives Ende nahm.³⁸⁹ Demnach werden dem Markeninhaber durch die Einschränkung des Erschöpfungsgrundsatzes zusätzliche Rechte eingeräumt, wenn die Ware erstmals außerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden ist; dann nämlich würden identische Zeichen gemäß § 10 Abs 1 Nummer 1 MSchG vorliegen, worauf sich ein Unterlassungsanspruch des Markeninhabers begründen könne.³⁹⁰ Erstmals jedoch hatte der EuGH in der Rechtssache *Silhouette 1998* Folgendes für Recht erkannt:

„Nationale Rechtsvorschriften, die die Erschöpfung des Rechts aus einer Marke für Waren vorsehen, die vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung unter dieser Marke außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sind, sind nicht mit Artikel 7 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/ 104/ EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur

³⁸⁷ EuGH 26.04.2007, C- 348/ 04, Boehringer Ingelheim KG/ Swingward Ltd.

³⁸⁸ vgl. *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 208.

³⁸⁹ OGH 16.12.2003, 4 Ob213/ 03g, „Canon“.

³⁹⁰ vgl. *Schumacher in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.)*, marken. schutz² § 10 Rz 43 = OGH 16.12.2003, 4 Ob213/ 03g, „Canon“.

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der Fassung des EWR- Abkommens vom 2. Mai 1992 vereinbar.³⁹¹

Daraus lässt sich schließen, dass das Markenrecht des Inhabers noch nicht erschöpft ist, wenn er die Ware außerhalb des EWR selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr bringt. Ob sich dadurch allerdings auch ein kollisionsrechtlicher Markenschutz für den Inhaber ergibt, bleibt zumindest anzuzweifeln, da hier zwar die Rechte des Inhabers erweitert wurden, die Gefahr identischer Zeichen und damit die Kollision von Marken aber gleichzeitig bestehen bleibt.

Der Erschöpfungsgrundsatz muss daher hinsichtlich markenrechtlicher Kollisionen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden:

- Zum einen führt er dazu, dass markenrechtliche Kollisionen verringert werden, indem sich das Recht des Markeninhabers nach Inverkehrbringen erschöpft. Er hat dann kein Recht mehr, Dritten die Benutzung der Marke für Waren, die unter dieser Marke in Verkehr gebracht wurden, zu verbieten. Das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers greift dann nicht mehr, was im Allgemeinen als Nachteil für den Inhaber, jedoch positiv für den Binnenmarkt anzusehen ist. Andererseits ist dadurch die Gefahr der Kollision bzw der Verletzung der Rechte des Markeninhabers aufgrund der legalen Benutzung der Marke durch einen Dritten eingeschränkt.
- Auf der anderen Seite hat der Grundsatz der Erschöpfung den Sinn, einen freien Wettbewerb in der Gemeinschaft zu gewährleisten und die Abschottung der nationalen Märkte zu verhindern. Bei dessen Erlass spielte die Reduzierung von markenrechtlichen Kollisionen eher- um es vorsichtig auszudrücken- eine untergeordnete Rolle. Obwohl mit der Regelung des Grundsatzes der Erschöpfung in sämtlichen Rechtsvorschriften sicherlich in gewissen Fällen auch eine Reduktion markenrechtlicher Kollisionen verbunden sein mag (siehe oben), birgt er für die Inhaber von Marken- und Kennzeichenrechten durchaus Gefahren. Parallelimporteure haben durch die unterschiedliche Preisgestaltung der Markeninhaber in verschiedenen Staaten die Möglichkeit, Waren in einem Mitgliedstaat günstig einzukaufen und diese in einem anderen Mitgliedstaat teurer zu verkaufen; dadurch werden die von den Markeninhabern zum Ausbau ihres Absatzes aufgebauten Vertriebsnetze von den Parallelimporteuren unterlaufen und ausgenutzt,

³⁹¹ So EuGH 16.07.1998, C- 355/ 96, Silhouette/ Hartlauer.

da die Parallelimporteure die billig eingekauften und importierten Markenartikel günstiger verkaufen können als die Handelspartner des Markeninhabers; für das jeweilige Unternehmen bedeutet das härtere Konkurrenz durch Parallelimporteure, weniger Absatz durch weniger verkaufte Produkte und eine erhöhte Gefahr durch Markenkollisionen bzw -Verletzungen, da sich die Parallelimporteure an den Marktbedingungen des jeweiligen Landes orientieren müssen, was zu einer erheblichen Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes, wie beispielsweise der Verpackung, einer Ware führen kann (vgl auch oben, EuGH C- 348/ 04).³⁹² Diese Gefahr bringt der Grundsatz der Erschöpfung mit sich. Eine Eindämmung der Tätigkeiten der Parallelimporteure wird sich schwierig gestalten, da diese nur ihren natürlichen Interessen folgen. Serviert wird ihnen diese Möglichkeit sowieso erst durch die unterschiedliche Preisgestaltung der Markeninhaber, die der EuGH im Übrigen in der Rechtssache C- 349/ 95 gefördert hat.³⁹³ Eine allgemein gültige Lösung für den Gemeinschaftsraum wird sich auch diesbezüglich nicht finden lassen. Daher sollte diese Art der Benutzungshandlungen immer anhand ihrer spezifischen Eigenschaften im jeweiligen Einzelfall durch den EuGH selbst beurteilt werden.

- In der Rechtssache „Arsenal FC gegen Matthew Reed“ entschied der EuGH im Sinne der Markeninhaber und meinte, dass die Ausübung von Markenrechten einen grundsätzlichen Bestandteil im Sinne des freien und unverzerrten Wettbewerbs darstelle.³⁹⁴ Der EuGH spricht hier die Ausübung von Markenrechten im Zusammenhang mit dem unverzerrten Wettbewerb an. Der unverzerrte und freie Wettbewerb, der durch den Erschöpfungsgrundsatz gewährleistet werden soll, sollte die Grundvoraussetzung für die Ausübung des Markenrechts darstellen. Markenrechtskollisionen und -Verletzungen tragen jedoch zu einer Verzerrung des Wettbewerbs bei. Markenrechte können demnach nur vollständig ausgeübt werden, wenn Kollisionen vermieden bzw reduziert werden können. Nach Meinung des Autors muss deswegen auch die Reduzierung und Bekämpfung markenrechtlicher Kollisionen und Markenrechtsverletzungen im Sinne der Stärkung eines unverzerrten Wettbewerbs vermehrt berücksichtigt werden.

³⁹² So auch *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 205, 206.

³⁹³ vgl. *Gaderer/ Reitböck in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.)*, marken. schutz² § 10 b Rz 4 = EuGH 11.11.1997, C- 349/ 95, Loendersloot/ Ballantine.

³⁹⁴ EuGH 12.11.2002, C- 206/ 01, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed = *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 184.

Die Europäische Union wurde neben weiteren Gründungszielen geschaffen, um einen Binnenmarkt zu errichten.³⁹⁵ Dieser Binnenmarkt soll einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem die vier Grundfreiheiten (freier Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital) errichtet wurden, gewährleisten, so Art 26 Abs 2 AEUV.³⁹⁶ Daher ist diesem Ziel von Seiten der Europäischen Union alles unterzuordnen. Dies bezieht sich ebenfalls auf den Schutz des gewerblichen bzw geistigen Eigentums. Hier räumen der EuGH und die übrigen Organe der Union dem Schutz des freien Warenverkehrs und des unverzerrten Wettbewerbs ohnehin einen höheren Stellenwert ein als den einzelnen Rechten der Inhaber von Marken- und Kennzeichenrechten. Gleichmaßen verhält es sich mit markenrechtlichen Kollisionen: Die Union möchte mit Recht mit aller Macht die Abschottung nationaler Märkte durch die Inhaber von Markenrechten oder die Inhaber von anderen gewerblichen Schutzrechten verhindern. Trotzdem wird man das Gefühl nicht los, markenrechtliche Kollisionen, aber auch Markenverletzungen, sind Spannungen bzw Streitigkeiten, die sich aufgrund unterschiedlicher Interessen der Wirtschaftsteilnehmer bezüglich ihrer zu schützenden Waren ergeben und die- mehr oder weniger- im Schatten des vorrangig geltenden Prinzips des Schutzes der Grundfreiheiten hinzunehmen sind. Die Interessen des Einzelnen sind daher generell hinter denen der Gewährleistung des Funktionierens des Binnenmarkts anzustellen. Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass die Rechtsakte der Europäischen Union größtenteils auf den Entscheidungen des EuGH beruhen, der bei seinen Urteilen stets die Grundfreiheiten zu berücksichtigen hat. Die Grundfreiheiten sind ebenfalls in einem Atemzug mit einem unverzerrten Wettbewerb zu nennen, welcher wiederum nur über die Wahrung der Rechte Einzelner zu gewährleisten ist. Kollisionen verzerren den Wettbewerb. Daher sollten sie im Vergleich zum freien Wettbewerb zum einen als gleichberechtigt, zum anderen als Hindernis, das es zu bekämpfen gilt, betrachtet werden. Im Sinne des Binnenmarkts und des freien Wettbewerbs ist eine entsprechende Haltung des EuGH in seiner künftigen Rechtsprechung daher- auch wenn dies häufig nur über Einzelurteile möglich erscheint- zu erhoffen. Darüber hinaus bedarf die gemeinschaftsweite Harmonisierung im Bereich des Markenrechts und im Sinne der Stärkung der Rechte von Markeninhabern einer der Zeit und dem Wettbewerb angepassten Erneuerung. Die Union könnte den Inhabern von Markenrechten damit mehr Solidarität und Rückendeckung entgegenbringen.

³⁹⁵ *Doralt*, Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013²⁰ Art 3 Abs 3 EUV.

³⁹⁶ *Doralt*, Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013²⁰ Art 26 Abs 2 AEUV.

9. Fazit

Kollisionen verschiedener Markenrechte sind heutzutage sicherlich als eine Folge des sich ständig weiterentwickelnden globalen Wettbewerbs zu verstehen. Marken werden von den Unternehmen angemeldet, damit sie ihre Früchte daraus ziehen können und das Unternehmen im kompromisslosen und harten Wettbewerb der heutigen Zeit bestehen zu lassen. Diesen Willen und diesen Ehrgeiz wollen die Unternehmen nicht nur aufbringen- sie müssen es tun, um ihre Existenz zu sichern. Unternehmen bauen in den verschiedenen Staaten ganze Vertriebsnetze mit Handelspartnern, Lizenznehmern und Händlern auf, die ihre Markenware in den jeweiligen Ländern vertreiben und so für einen maximalen Absatz sorgen sollen. Zudem setzen Markeninhaber vermehrt eine differenzierte Preisgestaltung in unterschiedlichen Ländern durch. Daraus entstehen zwangsläufig Konflikte, weil die Vielfalt an Marken, deren unterschiedliche, neue Formen und die Art der Markeninhaber, je nach Staat ihre Marken unter verschiedenen Marktbedingungen in den Verkehr zu bringen,³⁹⁷ nicht mehr zu überblicken sind. Insofern setzen sich Markeninhaber auch selbst ungewollt der Gefahr von Kollisionen aus. Darüber hinaus werden auch unlautere Handlungen in Zeiten von Gier und Machtinteressen der Unternehmen weiter zunehmen.

Zunächst muss festgehalten werden: je größer die Bekanntheit einer Marke, desto geringer ist die Gefahr der Kollision, weil die Marke globale Bekanntheit genießt und damit auch Inhaber von Marken, die angemeldet werden sollen, im Bilde über die bereits registrierte und geschützte Marke sind. Im Gegensatz dazu steigt jedoch die Gefahr der unlauteren Benutzungshandlungen an einer bekannten Marke wie beispielsweise der Rufschädigung oder Ausbeutung. Die Ausdehnung des Markenschutzes und der Rechte der Inhaber mag nach Meinung des Autors nicht in jedem Fall zu einer Minderung der vorliegenden Gefahr markenrechtlicher Kollisionen führen. Markenschutz und dessen Stärkung durch die Gemeinschaft ist aber trotzdem absolut notwendig, weil der Inhaber genau dann ausreichenden Schutz erlangt, wenn er ihn benötigt- nämlich dann, wenn eine Kollision bzw Markenrechtsverletzung vorliegt. Abgesehen von unlauteren und böswilligen Absichten ist es entscheidend, dass Marken und deren Schutzhalt der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Nur so lassen sich ständige Kollisionen, gerade wenn man sich die Globalisierung vor Augen führt, reduzieren. Denn woher sollen Verbraucher und vor allem Wettbewerber wissen, dass es sich bei dem angebotenen bzw konkurrierenden Produkt um eine geschützte Marke handelt, wenn diese keinen über den regionalen Bekanntheitsgrad hinausgehenden

³⁹⁷ vgl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 205.

Status erreicht hat. Eine Präventivlösung könnte die verpflichtende Einführung des ®-Zeichens bei der Registrierung von Marken darstellen, um Wettbewerbern bereits vor der Anmeldung zu zeigen, dass markenrechtlicher Schutz vorliegt. Alternativ könnte ein Markenbesitzer mit dem TM-Zeichen der Öffentlichkeit vor Augen führen, dass die Marke zumindest von ihm benutzt wird bzw, dass sie Verkehrsgeltung erlangt hat. Dieser Vorschlag mag auf den ersten Moment sinnvoll erscheinen, jedoch lassen sich damit unlautere und böswillige Absichten, die mit Angriffen auf Marken einhergehen, schwieriger eindämmen. Im Gegenteil, sie können die Ausnutzung bekannter, registrierter Marken gegebenenfalls sogar noch verstärken. Jedoch ist bekanntlich keine Chance ohne Risiko, weshalb Chancen genutzt werden sollten. Aus diesem Grund ist die verpflichtende Einführung des ®- Symbols meiner Meinung nach empfehlenswert und würde zur Verbesserung des Markenrechts und zur Reduzierung von markenrechtlichen Kollisionen beitragen.

Auch unabhängig von einer verpflichtenden Einführung des ®- Zeichens sollte Markeninhabern geraten werden, das Zeichen für ihre registrierten Marken zu verwenden. Zum einen, weil es in der Gemeinschaft nicht verboten ist. Zum anderen, weil es zu erhöhter Transparenz beiträgt und dem Geschäftsverkehr und den Verbrauchern damit frühzeitig klar gemacht wird, dass es sich bei dem jeweiligen Produkt um eine registrierte Marke handelt.

Des Weiteren gäbe es die Möglichkeit der Markenbeobachtung als Präventionsmaßnahme. Markeninhaber könnten in ihrem Unternehmen ein System integrieren, das ausschließlich für die Beobachtung der Anmeldung neuer Marken verantwortlich ist. Auf diese Weise könnte man sich frühzeitig schützen, indem beispielsweise rechtzeitig Widerspruch eingereicht werden kann. Allerdings wäre ein solch beschriebenes System auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Im Vergleich zu den Kosten, die bei häufigen Markenkollisionen und -Verletzungen entstehen können, halten sich die Kosten für eine Implementierung eines solchen Systems durch einen externen Dienstleister aber aller Voraussicht nach im Rahmen. Um umfassenderen Schutz erreichen zu können, wäre die Implementierung eines solchen „Frühwarnsystems“ insofern aus meiner Sicht nur zu empfehlen.

Eine abschließende Auflistung und Berücksichtigung aller möglichen Kollisions- und Verletzungsgefahren, um einen vollständigen Rechtsschutz der Inhaber gewerblicher Schutzrechte und des geistigen Eigentums gewährleisten zu können, wird nicht möglich sein. Einerseits sind die Ausdehnung und die Anpassung des Markenschutzes an die heutigen Gegebenheiten als zwingend notwendig zu erachten und bedürfen einer Überarbeitung durch die Union. Andererseits sollte versucht werden, Kollisionen durch präventive Maßnahmen

einzuschränken. Eine vollständige Beseitigung wird nicht möglich sein. Daher sind Kollisionen differenziert von den Rechten der Markeninhaber zu betrachten, weil die Gefahr dieser zwar durch den Grundsatz der Erschöpfung reduziert werden kann, hierbei aber wiederum die Rechte der Inhaber eingeschränkt werden. Dieser eingeschränkte Verlust an Rechten ist aus Sicht des Autors für Markeninhaber zu verkraften, solange das Augenmerk der Union künftig verstärkt auf die Reduktion von markenrechtlichen Kollisionen und -Verletzungen im Sinne des freien Wettbewerbs gerichtet wird. Die oben erwähnten Maßnahmen könnten einen ersten Schritt in diese Richtung darstellen.

Deutliche Fortschritte wurden von der Union im Bereich der Produktpiraterie über die neue Produktpiraterie- VO gemacht, indem Nachahmungen nun mittlerweile direkt an der Grenze durch die Zollbehörden vernichtet werden können. Privatbestellungen über das Internet können ebenfalls der Kontrolle der Zollbehörden unterliegen, soweit deren Werbung für das Gebiet der EU bestimmt war (siehe Kap 6.4.1.1.4, EuGH Urteil C- 98/ 13).

Darüber hinaus hat die EU bis Ende des Jahres 2015 bezüglich der gemeinschaftsweiten Harmonisierung vor, Neuerungen zu verabschieden, von denen einige durchaus im Interesse der Markeninhaber sein könnten:

- war der Schutz für bekannte Marken bislang nur optional, so wird dieser nun vernünftigerweise erweitert und künftig als absolut zwingend vorgeschrieben sein,
- Nichtigkeitsklagen aufgrund von Bösgläubigkeit werden nun für alle nationalen Marken in der EU verpflichtend sein,
- Widerspruchsverfahren sollen beschleunigt und effizienter gestaltet werden, außerdem kann sich der Markeninhaber auf mehr als nur ein älteres Recht stützen, was bislang in nicht jedem Mitgliedstaat möglich war,
- schnellere und effizientere Verfahren sollen auch im Bereich der Verfalls- und Nichtigserklärung nationaler Marken innerhalb von sieben Jahren von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden;

allgemein sollen die Änderungen von den Mitgliedstaaten innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren in ihr innerstaatliches Recht umgesetzt werden.³⁹⁸

Neuerungen wurden nicht nur für die Marken RL in Aussicht gestellt, sondern auch für die GMVO; demnach soll Unternehmen ein größerer Anreiz geboten werden, eine

³⁹⁸ vgl. *Dolde/ Hawkins*, Neues EU-Markenrecht nimmt Gestalt an <http://www.noerr.com/de/presse-publikationen/News/neues-eu-markenrecht-nimmt-gestalt-an.aspx> (Stand: 09.07.2015).

Gemeinschaftsmarke registrieren zu lassen, indem das Markenrecht schneller, zugänglicher und insgesamt zuverlässiger gemacht und mit größerer Rechtssicherheit ausgestattet werden soll.³⁹⁹ Die Gemeinschaftsmarke und das HABM sollen umbenannt und den Inhabern künftiger Gemeinschaftsmarken die Möglichkeit eingeräumt werden, die Durchführung rechtsverletzender Waren durch die EU zu verhindern; des Weiteren soll der Zeitraum bis zur endgültigen Schutzerteilung einer Gemeinschaftsmarke um 5 Monate verkürzt werden.⁴⁰⁰ Die Europäische Kommission möchte außerdem bessere Möglichkeiten der Bekämpfung von Nachahmungen und Fälschungen verabschieden lassen.⁴⁰¹

Momentan sieht es also tatsächlich danach aus, dass das bereits leicht angerostete EU-Markenrecht einen neuen Schliff verpasst bekommen und mehr an die Gegebenheiten der Zeit und des Wettbewerbs angepasst werden soll. Das ist als sehr positiv und unabdingbar zu bewerten. Allerdings sind Änderungen diesbezüglich schon seit längerer Zeit in Planung. Es bleibt daher abzuwarten, ob es tatsächlich zur Verabschiedung der dringend notwendigen Erneuerungen durch das Parlament Ende dieses Jahres kommen wird. Und selbst wenn dies geschehen sollte- ein allgemein gültiges Rezept für die Behandlung markenrechtlicher Kollisionen und vor allem -Verletzungen wird sich im Grundsatz nur schwer finden und umsetzen lassen. Besonders und gerade dann, wenn EuGH und Organe der Europäischen Union dabei bleiben, dass sich die Inhaber gewerblicher Schutzrechte und des geistigen Eigentums dem Wettbewerbsrecht, das als höherwertig angesehen wird, zu beugen haben.⁴⁰²

³⁹⁹ vgl. Bundesrechtsanwaltskammer, Reform des Markenrechts in der EU- Kompromiss in Trilogverhandlungen erreicht <http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/europa/aktuelles/reform-des-markenrechts-in-der-eu-kompromiss-in-trilogverhandlungen-erreicht/> (Stand: 2015).

⁴⁰⁰ vgl. *Dolde/ Hawkins*, Neues EU-Markenrecht nimmt Gestalt an <http://www.noerr.com/de/presse-publikationen/News/neues-eu-markenrecht-nimmt-gestalt-an.aspx> (Stand: 09.07.2015).

⁴⁰¹ vgl. Bundesrechtsanwaltskammer, Reform des Markenrechts in der EU- Kompromiss in Trilogverhandlungen erreicht <http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/europa/aktuelles/reform-des-markenrechts-in-der-eu-kompromiss-in-trilogverhandlungen-erreicht/> (Stand: 2015).

⁴⁰² So auch *Engin- Deniz*, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen² 186.

III. Literaturverzeichnis

Monographien, Lehr- und Handbücher, Sammelwerke und Kommentare

Aicher, Josef

Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen

Lehrskriptum im Rahmen des Universitätslehrganges „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht“

8. Auflage, Wien 2015, 20 Seiten.

Doralt, Werner (HG)

Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013- Verfassungsrecht der Europäischen Union

LexisNexis Verlag

20. Auflage, Wien 2013.

Eisenmann, Hartmut/ Jautz Ulrich

Grundriss gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

C.F. Müller Verlag

10., neu bearbeitete Auflage, Heidelberg 2015, 428 Seiten.

Ekey, L./ Bender, A./ Fuchs- Wissemann, G.

Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten

C.F. Müller Verlag

Band I

3., neu bearbeitete Auflage, Heidelberg 2014, 1843 Seiten.

Engin- Deniz, Egon

MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen

Verlag Österreich,

2. Auflage, Wien 2010, 1323 Seiten.

Feiler, Harald

Subjektive Zurechnung im Markenstrafrecht

Universitätsverlag Göttingen,

erschienen als Band XVIV in der Reihe „Göttinger Studien zu den Kriminalwissenschaften,“

Göttingen 2011, 210 Seiten.

Fezer, Karl- Heinz

Markenrecht

C.H. Beck Verlag,

Teil der Reihe Beck'sche Kurz- Kommentare, Band XIII b,

4., neubearbeitete Auflage, München 2009, 2876 Seiten.

Göpfert, Wolfgang W.

Die Strafbarkeit von Markenverletzungen

Universitätsverlag Karlsruhe

Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft

Band IV

Karlsruhe 2006, 459 Seiten.

Götting, Horst- Peter

Gewerblicher Rechtsschutz

C.H. Beck Verlag

8. Auflage, München 2007, 395 Seiten.

Grünwald, Alfons

Gewerblicher Rechtsschutz I

Verlag Österreich

Wien 2015, 381 Seiten.

Kopp, Marina

Irreführung durch Personenmarken und Personenfirmen

Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Frankfurt 2010, 159 Seiten.

Koppensteiner, Hans- Georg

Markenrecht: Österreichisches und Europäisches Wettbewerbsrecht

LexisNexis Verlag

4., neu bearbeitete Auflage, Wien 2012, 344 Seiten.

Kucsko, Guido/ Schumacher, Christian (Hrsg.)

marken.schutz, systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz

Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,

2. Auflage, Wien 2013, 1176 Seiten.

Lamsa, Michael

Die Firma der Auslandsgesellschaft

Mohr Siebeck Verlag

Tübingen 2011, 560 Seiten.

Müller, Walter/ Höller- Prantner Mario

Markenrecht kompakt

Linde Verlag

Wien 2013, 336 Seiten.

Schumacher, Christian

Europäisches und Internationales Markenrecht

Lehrskriptum im Rahmen des Universitätslehrganges „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht“

Wien 2015, 84 Seiten.

Wiebe, Andreas (HG)

Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

facultas.wuv,

2. Auflage, Wien 2012, 468 Seiten.

Internetquellen

Barth, Felix

Windhundprinzip: Der Prioritätsgrundsatz im Markenrecht

<http://www.it-recht-kanzlei.de/markenrecht-prioritaetsgrundsatz.html>

Stand: 14.09.2015.

Bartsch, Michael

Sittenwidrigkeit

<http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/sittenwidrigkeit.html>

Stand: 26.10.2015.

Böhm, Andreas

Kompetenzen der böhm anwaltskanzlei: Weitere Funktionen der Marke

<https://boehmanwaltskanzlei.de/kompetenzen?catid=0&id=1619>

Stand: 09.10.2015

Kompetenzen der böhm anwaltskanzlei: Herkunftsfuntion der Marke

<https://boehmanwaltskanzlei.de/kompetenzen?catid=0&id=1619>

Stand: 09.10.2015.

Brennecke, Harald

Das Unternehmenskennzeichen im Unterschied zur Marke - Teil 2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

<http://www.brennecke.pro/3863/Das-Unternehmenskennzeichen-im-Unterschied-zur-Marke--Teil-2-Gemeinsamkeiten-und-Unterschiede>

Stand: November 2005.

Bundesministerium der Finanzen

Gewerblicher Rechtsschutz- Statistik für das Jahr 2014

http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Reise-Post/statistik_gew_rechtsschutz_2014.html?nn=29858

Stand: August 2015.

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

EU- Agrarpolitik: Schutz von Herkunftsbezeichnungen und traditionellen Spezialitäten

[http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/1 EU-Marktregelungen/ Texte/GeschuetzteBezeichnungen.html](http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/1_EU-Marktregelungen/Texte/GeschuetzteBezeichnungen.html)

Stand: 01.11.2014.

Deutsches Patent- und Markenamt

Wortmarke

<http://www.dpma.de/marke/anmeldung/erforderlicheangaben/wiedergabedermarke/wortmarke/index.html>

Stand: 11.11.2013

Gebühren

<http://dpma.de/marke/gebuehren/index.html>

Stand: 19.02.2015.

Dolde, Tobias/ Hawkins, Michael

Neues EU-Markenrecht nimmt Gestalt an

<http://www.noerr.com/de/presse-publikationen/News/neues-eu-markenrecht-nimmt-gestalt-an.aspx>

Stand: 09.07.2015.

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA

Die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) und der Europäische Wirtschaftsraum (EWR)

<https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/internationale-organisationen/die-europaeischefreihandelsassoziationeftaunddereuropaeischewirt.html>

Stand: 18.02.2015.

Eisele, Christian

Markenrecht: Kennzeichenrecht

<http://www.jurawerk.de/ip-recht/markenrecht/>

Stand: 13.10.2015.

Europäisches Parlament

Sekundärrecht

<http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Definitionen/Pdf/Sekundaerrecht.pdf>

Stand: 15.10.2015.

Gebhard, Marius

Wie Fälschungen der Wirtschaft schaden

<https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/produktpiraterie-wie-faelschungen-der-wirtschaft-schaden/9798696.html>

Stand: 26.04.2014.

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

Beispiele für Marken

<https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples>

Stand: 12.10.2015

Marken in der Europäischen Union

<https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-in-the-european-union>

Stand: 13.10.2015.

Verlust von mehr als 26 Mrd. EUR und bis zu 363 000 Arbeitsplätzen pro Jahr in der EU durch gefälschte Bekleidung, Schuhe und Accessoires

<https://oami.europa.eu/ohimportal/de/web/guest/news/-/action/view/2267775>

Stand: 21.07.2015.

Horak, Michael

Markenrecht- FAQ: Was ist eine Marke?

<https://www.diemarkenrechtler.de/Markenrecht/Markenrecht-FAQ/markenrecht-faq.html>

Stand: 09.10.2015

Markenrecht- FAQ: Was bedeuten die Zeichen ®, © und ™?

<https://www.diemarkenrechtler.de/Markenrecht/Markenrecht-FAQ/markenrecht-faq.html>

Stand: 20.10.2015.

Kilian, Karsten

Markenglossar: Markenfunktionen

http://www.markenlexikon.com/glossar_m.html

Stand: 09.10.2015.

Korn, St.

Kennzeichenrecht

Zur Verfügung gestellt durch das österreichische

Forschungsinstitut für IT- Recht

http://www.univie.ac.at/zib/pdf/wfk_cr10_kennzeichenrecht_10.pdf

Stand: 2010.

Krebs, Peter

Gliederungsvorschlag für die Entstehung von Markenschutz kraft Verkehrsgeltung
(Benutzungsmarke)

[http://www.wiwi.uni-siegen.de/rechtswissenschaften/krebs/materialien/wettbewerbsrecht/uwg_markenrecht/entstehung_von_markenschutz_kraft_verkehrsgeltung_\(benutzungsmarke\).pdf](http://www.wiwi.uni-siegen.de/rechtswissenschaften/krebs/materialien/wettbewerbsrecht/uwg_markenrecht/entstehung_von_markenschutz_kraft_verkehrsgeltung_(benutzungsmarke).pdf)

Stand: 04.03.2010.

Lehmann, Volker

Darf ich das TM- Zeichen in Deutschland verwenden?

<https://www.breuerlehmann.de/darf-ich-das-tm-zeichen-in-deutschland-verwenden/>

Stand: 22.10.2013.

news aktuell GmbH

Teekanne GmbH & Co. KG

<http://www.presseportal.de/pm/12854/1087719>

Stand: 20.11.2007.

Österreichisches Patentamt

Patentamtsgebührenverordnung BGBl. II 198/2010 (PAGV)

<http://www.patentamt.at/Media/PAGV.pdf>

Stand: 18.10.2015.

Rausch, Susan B.

Markenrecht: Die Kollision von Marken und Unternehmenskennzeichen
<http://www.anwaltskanzlei-online.de/2009/08/14/markenrecht-die-kollision-von-marken-und-unternehmenskennzeichen/>

Stand: 14.08.2009

Gewerblicher Rechtsschutz und Vertragsrecht auf der internationalen Ebene
<http://www.anwaltskanzlei-online.de/2010/03/23/gewerblicher-rechtsschutz-und-vertragsrecht-auf-der-internationalen-ebene/>

Stand: 23.03.2010.

Rechtsanwälte Dr. Funk, Prof. Dr. Tenfelde (zitiert Funk. Tenfelde.)

Überblick zum Markenrecht

<http://www.funk-tenfelde.de/rechtsgebiet/markenrecht-osnabrueck.html>

Stand: 08.10.2015.

Rempe, Christoph

Europäische Richtertagung zum Markenrecht

[http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/legacy/forschung/gruppe38Tagung/Europaeische Richtertagung_2010.pdf](http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/legacy/forschung/gruppe38Tagung/Europaeische_Richtertagung_2010.pdf)

Stand: April 2010, abgerufen am 15.10.2015.

Schutt, Timo

Markenverletzung

<http://www.markenrecht-portal.de/alles-rund-um-die-marke/markenverletzung/>

Stand: 22.10.2015.

IV. Judikaturverzeichnis

Europäische Union

Europäischer Gerichtshof

EuGH 20.02.1979, C- 120/ 78,

REWE- Zentral- AG, Köln/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein

abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61978CJ0120&from=DE>.

EuGH 11.11.1997, C- 251/ 95,

Sabèl BV/ Puma AG

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17970>.

EuGH, 11.11.1997, C- 349/ 95,

Frits Loendersloot, handelnd unter der Firma F. Loendersloot Internationale

Expeditie/ George Ballantine & Son Ltd u. a.

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddb0eb2d2b38ce4e3c868b80e45ace4469.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbNn0?text=&docid=43451&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=206082>.

EuGH 16.07.1998, C- 355/ 96,

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG/ Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44009&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=37548>.

EuGH 18.06.2002, C- 299/ 99,

Koninklijke Philips Electronics NV/ Remington Consumer Products Ltd

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1>.

EuGH 12.11.2002, C- 206/ 01,

Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd6ebf3c7747e3410dac5dd3635f951dbd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbN90?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=558056>.

EuGH 12.12.2002, C- 273/ 00,

Ralf Sieckmann/ Deutsches Patent- und Markenamt

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d53304e95ec8fa4da48eaed4e46e4f7c2b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc30Pe0?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=266716>.

EuGH 23.10.2003, C- 408/ 01,

Adidas- Salomon AG, Adidas Benelux BV/ Fitnessworld Trading Ltd

abgerufen aus:

https://www.jurion.de/Urteile/EuGH/2003-10-23/C-408_01?from=0:3415764.

EuGH 27.11.2003, C- 283/ 01,

Shield Mark BV/ Joost Kist h. o. d. n. Memex

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1>.

EuGH 16.11.2004, C- 245/ 02,

Anheuser- Busch Inc/ Budejovický Budvar, národní podnik

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49670&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603380>.

EuGH 12.01.2006, C- 361/04 P,

Succession Picasso/ Daimler Chrysler AG, Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=57309&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=578413>.

EuGH 26.04.2007, C- 348/ 04,

Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/ Swingward Ltd,

Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/ Dowelhurst Ltd,

Glaxo Group Ltd/ Swingward Ltd,

Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd/ Dowelhurst Ltd,

SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd/ Dowelhurst Ltd,

Eli Lilly and Co./ Dowelhurst Ltd

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=61314&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1>.

EuGH 11.09.2007, C- 17/ 06,

Céline SARL/ Céline SA

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=62599&doclang=DE>.

EuGH 10.04.2008, C- 102/ 07,

adidas AG, adidas Benelux BV/ Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes &

Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71047&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=586110>.

EuGH 27.11.2008, C- 252/ 07,

Intel Corporation Inc/ CPM United Kingdom Ltd

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68996&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1>.

EuGH 11.06.2009, C- 529/07,

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/ Franz Hauswirth GmbH

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5a09a0f57848745799d46ba85a171cb65.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc34Le0?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=330424>.

EuGH 18.09.2009, C- 487/ 07,

L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/ Malaika Investments Ltd, Inhaberin der Firma „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“,

Starion International Ltd

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d58312a10d7ae0483eb8e8d62e89d4e4de.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc30Se0?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=773828>.

EuGH 23.03.2010, C- 236/08 bis C-238/08,

Google France SARL, Google Inc/ Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08),

Google France SARL/ Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08) und

Google France SARL/ Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=94702>.

EuGH 15.02.2011, T- 213/ 09,

Yorma's AG/ Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

Beteiligte und Streithelferin vor Gericht: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG
abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84519&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1>.

EuGH 22.09.2011, C- 323/ 09,

Interflora Inc, Interflora British Unit/ Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b6e007563b0f4f1293c4804de3e87f70.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc34Le0?text=&docid=109942&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=596097>.

EuGH 01.12.2011, C- 495/ 09,

Nokia Corporation/ Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115783&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600690>.

EuGH 01.12.2011, C- 446/ 09,

Koninklijke Philips Electronics NV/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115783&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600690>.

EuGH 06.02.2014, C- 98/ 13,

Martin Blomqvist/ Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147506&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604784>.

EuGH 04.06.2015, C- 195/ 14,

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale
Bundesverband e. V./ Teekanne GmbH & Co. KG

abgerufen aus:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164721&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1>.

Bundesrepublik Deutschland

Bundesgerichtshof

BGH 10.02.1994, I ZR 79/ 92, „Markenverunglimpfung“

abgerufen aus:

https://www.jurion.de/Urteile/BGH/1994-02-10/I-ZR-79_92.

BGH 10.08.2000, I ZR 126/ 98, „Stich den Buben“

abgerufen aus:

<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=24195&pos=0&anz=1>.

BGH 20.01.2005, I ZR 29/ 02, „The Colour of Elégance“

abgerufen aus:

https://www.jurion.de/Urteile/BGH/2005-01-20/I-ZR-29_02.

BGH 26.02.2009, I ZR 219/ 06, „Thermoroll“

abgerufen aus:

<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=dca5c1e8d981a8911eb38af82f615f14&client=13&nr=48922&pos=0&anz=1>.

BGH 07.12.2010, KZR 71/08, „Jette Joop“

abgerufen aus:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/national_courts/1354108.pdf.

BGH 15.03.2012, I ZR 52/10, „Converse I“

abgerufen aus:

<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=60128&pos=0&anz=1>.

BGH 27.10.2013, I ZB 11/ 13, „grill meister“

abgerufen aus:

<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=66921&pos=6&anz=570>.

Landgericht Köln

Landgericht Köln 20.12.2007, Az 84 O 127/ 07

abgerufen aus:

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2007/84_O_127_07urteil20071220.html.

Republik Österreich

Oberster Gerichtshof

OGH 25.09.2001, 4Ob209/ 01s, „Bundesheer“

abgerufen aus:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20010925_OGH0002_0040OB00209_01S0000_000.

OGH 17.12.2001, 4Ob234/ 01t, „Boss Zigaretten III“

abgerufen aus:

https://rdb.manz.at/document/ris.just.JJT_20011217_OGH0002_0040OB00234_01T0000_000.

OGH 16.12.2003, 4 Ob213/ 03g, „Canon“

abgerufen aus:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20031216_OGH0002_0040OB00213_03G0000_000.

OGH 16.01.2007, 4Ob204/ 06p

abgerufen aus:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20070116_OGH0002_0040OB00204_06P0000_000.

OGH 24.03.2009, 17 Ob40/ 08v, „Tramontana II“

abgerufen aus:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20090324_OGH0002_0170OB00040_08V0000_000.

OGH 22.09.2009, 17 Ob15/ 09v, „Styriagra“

abgerufen aus:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20090922_OGH0002_0170OB00015_09V0000_000.

OGH 28.02.2012, 4Ob212/ 11x, „Trikot der Nationalmannschaft“

abgerufen aus:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20120228_OGH0002_0040OB00212_11X0000_000.

OGH 12.06.2012, 17Ob27/ 11m, Red Bull/ Run Cool

abgerufen aus:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20120612_OGH0002_0170OB00027_11M0000_000/JJT_20120612_OGH0002_0170OB00027_11M0000_000.pdf.

V. Rechtsquellenverzeichnis

Europäische Union

Rechtsakte

Richtlinien

Richtlinie 2004/ 48 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl L 195/ 16

abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:DE:PDF>.

Richtlinie 2008/ 95/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 299/ 25
abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:de:PDF>.

Verordnungen

Verordnung (EG) Nr. 44/ 2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl L 12/ 1

abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:de:PDF>.

Verordnung (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 93/ 12

abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:DE:PDF>.

Verordnung (EG) Nr. 864/ 2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (ROM II),
ABl L 199/ 40

abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:DE:PDF>.

Verordnung (EG) Nr. 593/ 2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (ROM I),
ABl L 177/ 6

abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:DE:PDF>.

Verordnung (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L 78/1

abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:de:PDF>.

Verordnung (EU) Nr. 1151/ 2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel,
ABl L 343/1

abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:de:PDF>.

Verordnung (EU) Nr. 608/ 2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABl L 181/ 15

abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0015:0034:DE:PDF>.

Abkommen

Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Beschluss 94/ 1/ EG, EGKS des Rates und der Kommission vom 13. Dezember 1993 über den Abschluss des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, ABl L 1 vom 03.01.1994

abgerufen aus:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0024&from=DE>.

Bundesrepublik Deutschland

Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel

206 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist

abgerufen aus:

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/markeng/gesamt.pdf>.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S.

254), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3714)

geändert worden ist

abgerufen aus:

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uwg_2004/gesamt.pdf.

Republik Österreich

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 1917, JGS Nr. 946/1811 zuletzt geändert durch RGBL. Nr. 69/1916

abgerufen aus:

<https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NO R12017733>.

Markenschutzgesetz 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV)

abgerufen aus:

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002180&ShowPrintPreview=True>.

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, StF: BGBl. Nr. 448/1984 (WV)

abgerufen aus:

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002665>.

Unternehmensgesetzbuch 2007, dRGBL. S 219/1897 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

abgerufen aus:

<https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NO R40069806>.

VI. Anhang

Zusammenfassung

Ziel der Masterthesis ist es, einzelne bzw häufige Kollisionsarten- und Gefahren des europäischen Markenrechts herauszustellen und sowohl die Hintergründe einzelner rechtlicher Bestimmungen als auch deren Auswirkungen auf die EU- weite Harmonisierung im Markenrecht darzulegen.

Der Autor beginnt zunächst damit, „die Marke“ vorzustellen, indem er eine Definition des Begriffes anstellt und die Funktionen und Rechte einer Marke, die im Hinblick auf das gewählte Thema von großer Bedeutung sind, zu erklären. Des Weiteren erläutert der Autor den zusätzlichen optionalen Schutz der bekannten Marke durch das Gemeinschaftsrecht.

Durch die Vorstellung der verschiedenen Marken- und Kennzeichenarten soll dem Leser ein besserer Überblick über die Vielfalt der heutigen Markenwelt verschafft werden. Daran wird der Leser im späteren Verlauf der Arbeit erkennen, warum es sich schwierig gestaltet, markenrechtliche Kollisionen zu vermeiden.

Das Kapitel 4 wurde dazu auserwählt, dem Leser die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen aufzuzeigen. Hintergrund der nationalen Markengesetze ist die Marken RL, die die Mitgliedstaaten der EU dazu verpflichtet, diese in ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu übernehmen. Dabei macht der Autor deutlich, dass hier lediglich eine Rechtsangleichung hinsichtlich des gemeinsamen Zieles vorgenommen werden muss, den Mitgliedstaaten aber bezüglich der Auslegung hinsichtlich Form und Mittel ein relativ weiter Spielraum zugestanden wird. Außerdem nennt der Autor hier die GMVO, die zusammen mit der Marken RL die Eckpfeiler des europäischen Markenrechts darstellt. Die GMVO bietet die Möglichkeit der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, die im gesamten Gemeinschaftsgebiet Wirkung entfaltet.

Weiter hielt es der Autor für notwendig, die Anmeldung einer Marke und die Entstehung des Markenrechts nach der GMVO und den mitgliedstaatlichen Markenrechten, die die Vorschriften der Marken RL zu vereinheitlichen hatten, mit in diese Thesis aufzunehmen. Hierbei werden gesetzliche Grundlagen nach der jeweiligen Vorschrift dargelegt. Die Erwähnung dieses Kapitels kann damit begründet werden, dass die Anmeldung einer Marke und die Entstehung des Markenrechts hinsichtlich des Prioritätsprinzips entscheidend sind. Auf diesen Begriff wird dann sogleich in Kap 6.2 ausführlich eingegangen. Da der Tag der Anmeldung einen Anspruch auf Eintragung einer Marke begründet, ist bei markenrechtlichen

Kollisionen stets der Tag der Anmeldung maßgeblich, wenn es darum geht, Ansprüche einer älteren, bereits eingetragenen Marke gegenüber einer jüngeren Marke, die hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen als auch des für diese Waren oder Dienstleistungen angemeldeten Zeichens mit der älteren Marke identisch ist, geltend zu machen. In diesem Zusammenhang werden die unterschiedlichen Möglichkeiten und Gefahren der Markenkollision und der Markenverletzung vorgestellt. Dabei wird sowohl auf unlautere und böswillige Benutzungshandlungen und Absichten als auch auf typische Arten der Kollision- wie beispielsweise die Verwechslungsgefahr- eingegangen.

Im darauf folgenden Kapitel werden die Möglichkeiten der rechtmäßigen Markeninhaber, Markenkollisionen von sich abzuwenden bzw gegen die Angriffe Dritter vorzugehen, erläutert. Hierzu zählen- um nur wenige zu nennen- die Möglichkeit der Löschung, des Widerspruchs und aus zivilrechtlicher Sicht Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche.

Bei strafbaren Handlungen regeln die nationalen Gesetze die Bestrafung der „Täter“. Diese reicht- auch bei Verstößen gegenüber Gemeinschaftsmarken, ggAs und gUs- von hohen Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen.

Nachdem die Entstehung des Markenschutzes in Kapitel 5 Erwähnung fand, folgt nun die Einschränkung des Markenschutzes durch den Grundsatz der Erschöpfung in Kapitel 7.

Zusammenfassend muss betont werden, dass markenrechtliche Kollisionen gewiss keine große Rolle beim Erlass des Grundsatzes der Erschöpfung spielten. Hier wurde dem gemeinschaftlichen Ziel der Freiheit des Wettbewerbs und des Binnenmarkts Rechnung getragen, indem die Abschottung nationaler Märkte durch Markeninhaber vermieden und die Rechte der Inhaber gewerblicher und geistiger Schutzrechte eingeschränkt werden sollten. Kapitel 8 hat sich umfassend damit beschäftigt, was der Erschöpfungsgrundsatz neben weiteren Bestimmungen nun für die Gefahr markenrechtlicher Kollisionen und den Markenschutz bedeuten könnte. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass sich positive als auch negative Urteile der verschiedenen Gerichte hinsichtlich der Rechte von Markeninhabern und markenrechtlicher Kollisionen nahezu die Waage halten. Auch wenn die EU wichtige Neuerungen im Bereich des Markenrechts in Aussicht stellt, die die Stärkung des Markenschutzes bezwecken sollen, wird man sich ernsthafte Verbesserungen in Zukunft wahrscheinlich nur durch die Stärkung der Rechte der Markeninhaber aufgrund von Einzelurteilen des EuGH erhoffen können.

Für die EU steht der freie Wettbewerb im Mittelpunkt, jedoch ist Wettbewerb auch nur dann frei und unverzerrt, wenn keine Kollisionen auftreten. Hier herrscht allerdings noch ein zu deutliches Ungleichgewicht zwischen den Bemühungen um die Freiheit des Wettbewerbs auf

der einen Seite und den Bestrebungen zur Reduktion markenrechtlicher Kollisionen auf der anderen Seite. Als Markenrechtsinhaber kann man nur hoffen, dass die Gesetzgeber der EU dieses Ungleichgewicht bald erkennen und zu zeitnahen Lösungen greifen- auch im Sinne ihres Binnenmarktes. Mögliche Präventivmaßnahmen wurden in dieser Arbeit hierzu bereits vorgestellt.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Master- Thesis selbständig angefertigt, nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, alle benutzten Quellen und Hilfsmittel angegeben, sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

gezeichnet _____

Florian Dinser

Wien, November 2015