

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	5
Abkürzungsverzeichnis	17
Literaturverzeichnis	23
Einleitung	33

I. Teil – MARKENSCHUTZGESETZ

A. Praxiskommentar	45
Markenschutzgesetz 1970	45
§ 1 Definition der Marke	45
1. Die Marke	46
1.1. Begriff	46
1.2. Funktionen	48
1.2.1. Kennzeichnungsfunktion bzw Unterscheidungsfunktion	48
1.2.2. Herkunftsfunktion versus Identifikationsfunktion, Vertrauensfunktion und Garantiefunktion	48
1.2.3. Kommunikations-, Werbe- und Informationsfunktion	50
2. Markenarten	51
2.1. Wortmarken	51
2.2. Bildmarken	51
2.3. Wort-Bild-Marken	52
2.4. Klangmarken	52
2.5. Körperliche Marken	53
2.6. Geruchsmarken	55
2.7. Geschmacksmarken	56
2.8. Farbmarken	57
2.9. Tastmarken	58
2.10. Positionsmarken	58
2.11. Kombinationsmarken	59
§ 2 Erwerb des Markenrechts	59
1. Registerprinzip bei österreichischen Marken	60
2. Registrierung von Internationalen Marken	61
3. Registrierung von Gemeinschaftsmarken	62
§ 3 [entfällt; <i>BGBI I 111/1999</i>]	62
§ 4 Registrierungshindernisse	62
1. Allgemeines zu den Registrierungshindernissen	66
2. Relative Registrierungshindernisse	66
2.1. Fehlende Registrierungshindernisse	66
2.1.1. Allgemeines	66
2.1.2. Wortverbindungen	73
2.1.3. Fremdsprachige Bezeichnungen	83
2.1.4. Buchstabenkombinationen	86
2.1.5. Eigennamen	87
2.1.6. Formmarken	88

2.1.7. Zeichen mit schwacher Kennzeichnungskraft	91
2.2. Beschreibende Angaben	92
2.2.1. Allgemeines	92
2.2.2. Geografische Bezeichnungen	93
2.2.3. Beschaffenheitsangaben	96
2.2.4. Herkunftsangaben	101
2.3. Gattungsbezeichnungen	102
2.4. Verkehrsgeltungsnachweis	107
3. Absolute Registrierungshindernisse	115
3.1. Hoheitszeichen	115
3.2. Fehlende Markenfähigkeit	115
3.3. Form der Ware	116
3.4. Ordnungs- und sittenwidrige Zeichen	118
3.5. Irreführende Zeichen	119
3.6. Geografische Angaben bei Wein und Spirituosen	122
§ 5 Nachweis des Benützungsrechts	122
§ 6 Verwendung von Hoheitszeichen	124
§ 7 Den Hoheitszeichen ähnliche Zeichen	125
§ 8 [entfällt; BGBl 350/1977]	126
§ 9 Markenzwang	126
§ 10 Ausschließlichkeitsrechte	127
1. Zeichen- und Warenidentität (Doppelidentität) iSd § 10 Abs 1 Z 1	129
2. Zeichen-/Warenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr	
iSd § 10 Abs 1 Z 2	131
2.1. Verwechslungsgefahr	131
2.2. Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit	151
3. Schutz bekannter Marken iSd § 10 Abs 2	158
4. Ausnahmen:	169
4.1. Gebrauch von Namen und Anschrift (§ 10 Abs 3 Z 1)	169
4.2. Angaben über Merkmale einer Ware oder Dienstleistung (§ 10 Abs 3 Z 2)	170
4.3. Angaben über die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung (§ 10 Abs 3 Z 3)	170
5. Verfahrensrechtliche Fragen	172
5.1. Anzuwendendes Recht	172
5.2. Ort der Schadenszufügung	173
5.3. Zeitpunkt der Bestimmung des Schutzzumfangs einer Marke	173
§ 10a Benutzungshandlungen	173
1. Markenmäßige Benutzung	174
1.1. Anbringung (Z 1)	175
1.2. Anbot, Inverkehrbringen, Besitz und Erbringung (Z 2)	179
1.3. Einfuhr und Ausfuhr (Z 3)	181
1.4. Benutzung in Geschäftspapieren, Ankündigungen oder der Werbung (Z 4)	183
2. Europarechtliche Grenzen der Rechtsausübung	183
2.1. Allgemeines	183

2.2. Missbräuchliche Ausübung von Markenrechten	
iSv Art 82 EGV	186
2.2.1. Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Handel	186
2.2.2. Marktbeherrschung	187
2.2.3. Missbrauch	189
2.2.4. Vergleichende Werbung	194
§ 10b Erschöpfungsgrundsatz	195
1. Markenrechtlicher Erschöpfungsgrundsatz	196
1.1. Grundsatz der EWR-weiten Erschöpfung	196
1.2. Begriff des Inverkehrbringens	198
1.2.1. Inverkehrbringen im EWR durch den Markeninhaber	198
1.2.2. Zustimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen in den EWR	200
1.2.3. Beweislast	202
2. Ausnahmen vom Erschöpfungsgrundsatz	204
3. Parallelimporte	205
3.1. Allgemeines	205
3.2. Einseitige vertriebsorganisatorische Maßnahmen	206
3.3. Veränderungen an der Ware	207
3.3.1. Repackaging	208
3.3.2. Rebranding	216
3.3.3. Co-Branding	216
3.3.4. De-Branding	217
3.3.5. Abweichung von der Arzneimittel-Zulassung	217
3.3.6. Verständigung	218
§ 11 Übertragung von Marken und Lizenzrechten	219
1. Internationale Verträge und Gemeinschaftsrecht	220
2. Übertragung der Marke	221
2.1. Einzelrechtsnachfolge	224
2.2. Gesamtrechtsnachfolge	224
3. Umschreibung	224
4. Lizenzen	227
5. Verpfändung	228
§ 12 Name, Firma, Unternehmenskennzeichen	228
§ 13 Hinweispflicht	231
1. Gemeinschaftsrecht	231
2. Österreichische Rechtslage	231
§ 14 Lizenzrechte	233
1. Internationale Abkommen	234
2. Gemeinschaftsrecht	235
3. Österreichische Rechtslage	236
4. Lizenzarten	236
5. Territoriale Beschränkung	239
6. Sachliche Beschränkung	239
7. Unzulässige Vereinbarungen	240
8. Notwendige und mögliche Inhalte eines Lizenzvertrages	242

9. Besteuerung von Lizenzverträgen	245
§ 15 [entfällt; BGBl 350/1977]	246
§ 16 Markenregister	246
1. Markenmeldung	247
2. Formalerfordernisse	247
§ 17 Eintragung ins Markenregister	256
1. Das Markenregister	257
2. Umwandlung des Markenrechts	258
3. Veröffentlichung	259
§ 18 [gem BGBl I 149/2004 mit 1.7.2005 außer Kraft getreten]	260
§ 19 Entstehen des Markenrechts	260
1. Internationale Abkommen	260
2. Österreichische Regelung	260
3. Gebühren	262
§ 20 Prüfung auf Gesetzmäßigkeit	263
1. Amtliche Prüfung	264
2. Feststellungsantrag	266
§ 21 Ähnlichkeitsrecherche	269
§ 21a Ähnlichkeitsrecherche für internationale Marken	270
§ 22 Kollisionsprüfung	271
§ 23 Anmeldetag	274
1. Definition von Priorität iSd Abs 1	274
2. Nachträgliche Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses iSd Abs 2	276
§ 24 Inanspruchnahme der Priorität	277
1. Zwischenstaatliche Vereinbarungen über die Auslandspriorität	278
2. Prioritätsfrist	278
3. Österreichische Regelung über die Prioritätserklärung	280
§ 25 Ausstellungspriorität	281
§ 26 Ausstellungen mit Ausstellungspriorität	281
§ 27 Wirkung der Ausstellungspriorität	281
1. Internationale Verträge	282
2. Österreichische Rechtslage	282
§ 28 Umschreibungen	283
1. Umschreibung einer Marke	285
2. Eintragung und Löschung von Lizenzrechten	287
3. Zwangsvollstreckung	288
4. Pfandbestellung über ein Markenrecht	290
5. § 28 Abs 2: Streitanmerkung im Markenregister	291
6. Gebühren	291
§ 29 Löschung der Marke	292
1. Allgemeines zur Löschung von Marken	292
2. Z 1: Löschung auf Antrag des Markeninhabers	293
3. Z 2: Löschung der Marke wegen Ablauf der Schutzdauer	294
4. Z 3: Erlöschen der Marke aus anderen Gründen	294
5. Z 4: Erlöschen einer Marke aufgrund Widerspruch	295

6. Z 5: Löschung der Marke aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung	295
§ 29a Widerspruch	297
§ 29b Widerspruchsverfahren	300
1. Verfahren	304
2. Gebühren und Kostenersatz	307
3. Kritik	307
§ 29c Mündliche Verhandlung im Widerspruchsverfahren	308
§ 30 Löschung aufgrund älterer Marke	309
1. Allgemeines	311
2. Löschungstatbestände	311
3. Verfahrensrechtliches	311
4. Wiedergabe ausgewählter Judikatur zur Zeichen- und Warenidentität	313
5. Wiedergabe ausgewählter Judikatur zur Zeichen-/Warenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr	314
5.1. Verwechslungsgefahr	315
5.2. Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit	323
6. Wiedergabe ausgewählter Judikatur zu bekannten Marken	324
7. Duldung der jüngeren Marke (Abs 3)	326
8. Rückwirkung (Abs 4)	327
§ 30a Agentenmarke	327
1. Internationale Abkommen	328
2. Gemeinschaftsrecht	328
3. Österreichische Rechtslage	328
§ 31 Nicht registriertes Zeichen	332
1. Internationale Abkommen	333
2. Gemeinschaftsrecht	333
3. Österreichische Rechtslage	333
4. Verwirkung	335
5. Einwendungen des Markeninhabers	336
§ 32 Name, Firma, besondere Bezeichnung des Unternehmens	336
1. Internationale Abkommen	336
2. Österreichische Rechtslage	337
3. Schutz ausländischer Handelsnamen in Österreich	338
4. Befristung	339
§ 33 „Popularklage“	340
1. Allgemein	340
2. Gemeinschaftsrecht	341
3. Rechtsprechung zu § 33	341
4. Verfahrensrechtliche Entscheidungen	342
5. Rückwirkung	343
§ 33a Nichtbenutzung	343
1. Internationale Verträge	345
2. Gemeinschaftsrecht	346
3. Österreichische Regelung	347

3.1. Begriff der „ernsthaften kennzeichenmäßigen Benutzung“	348
3.2. Rechtfertigung des Nichtgebrauchs	353
3.3. Nachträgliche Ingebrauchnahme	355
3.4. Verfahrensrechtliche Fragen	355
§ 33b Entwicklung zum Freizeichen nach Registrierung	357
1. Gemeinschaftsrecht	357
2. Österreichische Regelung	357
§ 33c Dezeptivzeichen	360
1. Internationale Verträge	360
2. Gemeinschaftsrecht	360
3. Österreichische Regelung	361
§ 34 Bösgläubige Anmeldung	361
1. Internationale Abkommen	362
2. Gemeinschaftsrecht	362
3. Österreichische Regelung	362
§ 35 Zuständigkeit des Patentamtes	366
§ 36 Beschlüsse der Rechtsabteilung	369
§ 37 Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung	372
§ 38 Besetzung Rechtsmittel- und Nichtigkeitsabteilung	372
§ 39 Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat	374
§ 40 Beschwerdegebühr	378
§ 41 Ausschlussgründe	378
§ 42 Verfahrensbestimmungen	381
1. Einleitung	382
2. Verfahren erster Instanz	383
3. Kosten des Verfahrens	388
4. Verfahren zweiter Instanz	392
5. Kostenersatz im Berufungsverfahren	395
6. Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand	395
7. Wiederaufnahme des Verfahrens	397
Die §§ 43–49 sind mit dem <i>BGBI 1977/350</i> entfallen.	397
§ 50 Akteneinsicht	397
§ 51 Unterlassungsanspruch	399
§ 52 Beseitigungsanspruch	409
§ 53 Angemessenes Entgelt und Schadenersatz	414
§ 54 Inanspruchnahme des Unternehmensinhabers	417
§ 55 Weitere Verfahrensbestimmungen	420
1. Ausschluss der Öffentlichkeit	421
2. Urteilsveröffentlichung	421
3. Rechnungslegung	424
4. Verjährung	426
§ 55a Auskunftsrecht	427
§ 56 Einstweilige Verfügungen	431
1. Allgemeine Erwägungen	434
2. Verfahrensrechtliches	435
3. Vergleich über Unterlassungsansprüche im Provisorialverfahren?	439

§ 57	Unterbrechung des gerichtlichen Verfahrens	440
§ 58	Duldung der Benutzung	442
§ 59	Geschäftliche Kundgebungen	445
§ 60	Strafbarkeit	446
§ 60a	Privatanklagedelikt	452
§ 60b	Verfahrensrecht	457
§ 60c	Verwaltungsstrafen	458
§ 61	Vertreter	458
§ 61a	Örtliche Zuständigkeit	460
§ 62	Definition der Verbandsmarke	462
§ 63	Vorlage der Satzung	464
§ 64	Registrierung der Verbandsmarke	465
§ 65	Beschränkte Übertragbarkeit von Verbandsmarken	465
§ 66	Löschung	466
§ 67	Geltendmachung des Schadens	466
	1. Definition der Verbandsmarke	466
	2. Internationale Vereinbarungen	467
	3. Österreichische Umsetzung	467
	4. Gemeinschaftsrecht	467
	5. Madrider Markenabkommen	467
	6. Schutzzumfang	467
	7. Zivil- und strafrechtliche Verfolgung	469
§ 68	Antrag auf Eintragung	469
§ 68a	Prüfung des Antrages	472
§ 68b	Einsprüche	475
§ 68c	Änderung der Spezifikation	476
§ 68d	Einholung von Stellungnahmen	476
§ 68e	Berechtigte Interessen	477
§ 68f	Beseitigungsanspruch	477
§ 68g	Einstweilige Verfügungen	480
§ 68h	Straftatbestand	480
§ 68i	Privatanklagedelikt	483
§ 68j	Sachliche Zuständigkeit	483
	1. Internationale Abkommen	483
	2. Österreichische Rechtslage	489
	3. Verfahrensablauf	490
	4. Wirkung der Registrierung	492
	5. Fehlende Lizenzierbarkeit	494
	6. Schutzdauer	494
	7. Zivilrechtliche Ansprüche	494
	8. Strafrechtlicher Schutz	496
	9. Gebühren	497
§ 69	Anmeldung	497
§ 69a	Zeitrang	498
§ 69b	Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke	500
§ 69c	Behandlung eines Umwandlungsantrages	501

§ 69d Örtliche und sachliche Zuständigkeit	501
§ 70 Umwandlung einer internationalen Registrierung	506
§ 71 Winkelschreiberei	509
§ 72 Besondere Gebühren	510
§ 73 Übergangsbestimmungen	510
§ 74	510
§ 75	511
§ 76	512
§ 77	512
§ 77a	513
§ 77b	515
§§ 78–83 Schlussbestimmungen	515
B. Kennzeichenrecht	519
1. Name	523
2. Die Firma	528
3. Die Geschäftsbezeichnung	529
4. Kennzeichenrecht im Internet	535
4.1. Domain-Grabbing	536
4.2. Domain-Squatting	537
4.3. Catch-all Funktion	538
4.4. Meta-Tagging	539
4.5. Wordstuffing	540
4.6. Keyword-Advertising	541
4.7. Linking	543
5. Domain .eu	545
6. Neue generic Top-Level-Domains (gTLDs)?	546
7. Titel	548
8. Ausstattung	549
C. Durchführungs- und Nebenbestimmungen	552
1. Patentgesetz 1970	552
2. Produktpirateriegesetz – PPG	612
3. Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Musterverordnung – PGMMV	616
4. Verwaltungsstellenverordnung (VwStVO)	616
5. Auszug aus der Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die Verfahren und die Publikationen im Bereich des Patentamtes (Patentamtsverordnung 2006 – PAV)	618
6. Patentamtsgebührengesetz (PAG)	629
7. Teilrechtsfähigkeitsverordnung (TRFV)	642
8. Gütezeichenverordnung	644
9. Publikationsverordnung (PublV)	645
10. Gegenseitigkeit bei der Einräumung von Prioritätsrechten, BGBI II 128/2000	645

II. Teil – GEMEINSCHAFTSMARKENRECHT

A. Gemeinschaftsmarkenverordnung	649
1. Einleitung: Überblick über das Gemeinschaftsrecht	649
1.1. Die Gemeinschaftsmarke	649
1.2. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt	650
1.3. Materielles Gemeinschaftsmarkenrecht	650
1.4. Wirkungen der Gemeinschaftsmarke	654
1.5. Benutzung der Gemeinschaftsmarke	656
1.6. Vermögensgegenstand Gemeinschaftsmarke	657
1.7. Verfahren	659
1.7.1. Allgemeine Verfahrensgrundsätze	659
1.7.2. Anmeldung	668
1.7.3. Priorität	670
1.7.4. Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke	671
1.7.5. Eintragungsverfahren	671
1.7.6. Widerspruchsverfahren	673
1.8. Dauer der Eintragung	680
1.9. Verzicht, Verfall und Nichtigkeit	681
1.9.1. Verzicht	681
1.9.2. Verfall	681
1.9.3. Nichtigkeit	682
1.10. Rechtsmittelverfahren	683
1.10.1. Verfahren vor der Beschwerdekammer des Amtes	683
1.10.2. Verfahren vor dem Gericht (vormals EuG I)	685
1.10.3. Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof	689
1.11. Rechtliche Auswirkungen der EU-Erweiterung	689
1.12. Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum PMMA	690
2. Verordnung (EG) 207/2009 des Rates vom 27. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke	692
3. Durchführungs- und Nebenbestimmungen	765
3.1. GemeinschaftsmarkendurchführungsVO (EG) 2868/95 (zuletzt geändert durch VO (EG) 355/2009 der Kommission v 31.3.2009)	765
3.2. Gebührenverordnung (EG) 2869/1995 (zuletzt geändert durch VO (EG) 355/2009	841
3.3. Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (EG) 216/96, zuletzt geändert durch VO (EG) 2082/2004	849
3.4. Liste der Richtlinien für das Verfahren vor dem HABM	857
B. Markenrichtlinie	858
C. Produktpiraterieverordnung	871
D. Produktpiraterie Durchführungsverordnung (EG) 1891/2004 der Kommission	885
E. Verordnung 510/2006/EWG über geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen	891
F. Durchführungsverordnung 1898/2006/EWG zu VO 510/2006/EWG	908
G. Verordnung 1107/96 (DurchfVO zu VO 510/2006, vormals VO 2081/92)	917

H. Verordnung 2400/96 (DurchfVO zu VO 510/2006, vormals VO 2081/92)	927
I. Liste weiterer VOen zu VO 510/2006, vormals VO 2081/92	928
J. Spirituosen-VO 110/2008	934
K. Auszug aus der EU-Verordnung Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren	979
L. Richtlinie 2004/48/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (in der Fassung der Berichtigung, Amtsblatt der Europäischen Union L 157 vom 30.4.2004)	989
M. Verordnung (EG) 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung (Text von Bedeutung für den EWR)	1005
N. Verordnung (EG) 733/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. April 2002 zur Einführung der Domäne oberster Stufe „.eu“ (Text von Bedeutung für den EWR)	1022
O. Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2003 zur Benennung des Registers für die Domäne oberster Stufe „.eu“ (bekannt gegeben unter Aktenzeichen K (2003) 1624) (Text von Bedeutung für den EWR) (2003/375/EG)	1029
P. Verordnung (EG) 479/2008 des Rates vom 29.4.2008 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein	1031
Q. Verordnung (EG) 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II)	1047

III. Teil – INTERNATIONALES MARKENRECHT

A. Einleitung: Die internationale Registrierung nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)	1051
1. Der Begriff der internationalen Marke	1051
2. Der Begriff der Basismarke	1051
3. Das Gesuch um internationale Registrierung	1054
3.1. Alle benannten Staaten gehören ausschließlich dem MMA an	1054
3.2. Alle benannten Staaten gehören ausschließlich dem PMMA oder dem MMA und dem PMMA an	1055
3.3. Mindestens ein benannter Staat gehört ausschließlich dem MMA, die übrigen dem PMMA bzw dem MMA und dem PMMA an („gemischter Antrag“)	1055
4. Beitritt der Vereinigten Staaten von Amerika zum PMMA	1056
5. Beitritt der Europäischen Union zum PMMA:	1057
5.1. Benennung der Europäischen Union in einer internationalen Anmeldung	1058
5.2. Internationale Anmeldungen auf Basis einer Gemeinschaftsmarke	1059
6. Registrierungsverfahren	1059
7. Die Schutzdauer der internationalen Registrierung	1062
8. Gebühren	1063

B. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	1064
C. Madrider Markenabkommen (MMA)	1091
D. Madrider Protokoll (PMMA)	1107
E. Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen	1122
F. Verwaltungsvorschriften für die Anwendung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen	1182
G. Nizzaer Klassifikation (8. Ausgabe; gültig ab 1.1.2002)	1189
H. Wiener Klassifikation der Bildbestandteile (5. Ausgabe; gültig ab 1.1.2003)	1212
I. TRIPS-Abkommen	1280
J. Checkliste Gestaltung Lizenzverträge	1305
Stichwortverzeichnis	1307