

1. Allgemeines und Rechtsquellen

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

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

Das MSchG 1970 wurde mehrfach novelliert. Von Bedeutung sind insbesondere die **MSchG-Nov 1992**, mit welcher eine erste Anpassung an die Marken-RL erfolgte, und die Markenrechts-Nov 1999, mit der der GMV (heute UMV), den Vorgaben des TRIPS-Abkommen und des Madrider Abkommen Rechnung getragen wurde sowie noch notwendige Anpassungen an die Marken-RL vorgenommen wurden. Durch die **Patent- und Markenrechts-Nov 2014** wurde mit 1.1.2014 insbesondere das Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen im Verwaltungsverfahren vor dem Patentamt novelliert. Zuletzt wurde das Markenschutzgesetz 1970 durch die MSchG-Nov 2017 und MSchG-Nov 2019 novelliert, da auf Unionsebene die Marken-RL neu gefasst und die UMV novelliert wurde.

Das Markenrecht ist geprägt vom markenrechtlichen **Territorialprinzip**. Das Markenrecht ist beschränkt auf jenen Staat, in dem die Marke registriert ist. Im

3. Erwerb der Marke

3.1. Markenmeldung

Nach dem **Eintragungsprinzip** erfordert der Erwerb des Markenrechts die Eintragung der Marke in das Markenregister (§ 19 MSchG). Nicht eingetragene Zeichen sind markenrechtlich nicht geschützt, können aber Kennzeichenschutz nach dem UWG genießen. Das **österreichische Markenregister** wird vom Patentamt geführt (§ 16 MSchG). Unionsmarken sind zur Eintragung beim EUIPO zur Anmeldung einzureichen. Internationale Markenmeldungen erfolgen über die WIPO. Da internationale Markenmeldungen eine angemeldete nationale Marke oder Unionsmarke voraussetzen (sog Basismarke), ist der Antrag auf internationale Anmeldung dieser Marken beim jeweiligen Amt, bei welchem die Basismarke eingetragen ist, einzubringen. Dieses Amt leitet die Anmeldung an die WIPO weiter.

Die **Markenmeldung hat schriftlich entweder online (kein E-Mail) oder per Post oder Fax** zu erfolgen. Ihr muss der Markenmelder, eine **Wiedergabe der Marke** sowie ein **Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen**, für die die Eintragung begehrt wird, entnommen werden können. Details zur Darstellung der einzelnen Markenarten sind in der PAV geregelt. Die jeweiligen Formulare zur Anmeldung sind auf der Website des Patentamts abrufbar. Neben der Standardanmeldung ist auch die Anmeldung im Fast-Track-Verfahren möglich. Die Registrierung erfolgt dann innerhalb von zwei Wochen. Möglich ist ein Fast-Track-Verfahren nur bei Anmeldung einer Wort-, Wort-Bild- oder einer Bildmarke und wenn im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausschließlich Begriffe aus der Harmonisierten Datenbank (HDB) verwendet werden.

Markenmelder und in weiterer Folge Markeninhaber können alle natürlichen und juristischen Personen ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit, des Wohnortes oder -sitzes sein, auch Holding-Gesellschaften, Körperschaften öffentlichen Rechts oder alle Gesellschafter einer Gesellschaft nach bürgerlichem Recht. Die Markenmelder können sich bei der Markenmeldung vertreten lassen. Der Markenmeldung ist eine schriftliche Vollmacht beizulegen. Rechts- und Patentanwälten sowie Notaren genügt die Berufung auf eine erteilte Vollmacht.

In der Anmeldung sind die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, so klar und eindeutig anzugeben (**Waren- und Dienstleistungsverzeichnis**), dass jedermann alleine auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen kann (EuGH C-307/10 *IP Translator*). Die Begriffe sind vorzugsweise der Nizzaer Klassifikation bzw der darauf aufbauenden Harmonisierten Datenbank unionsweit akzeptierter Begriffe (TMclass, tmclass.tmdn.org) zu entnehmen. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist nach der Klasseneinteilung der Nizzaer Klassifikation zu ordnen. Die bloße Angabe der Nummer

Keine Zeichenidentität besteht nach der Rsp

- zwischen der Wortmarke „Hotel Harmonie“ und dem Zeichen „Harmony Hotels“, auch wenn deren phonetische Wiedergabe gleich klingen mag (OGH 4 Ob 124/06y *Hotel Harmonie/Harmony Hotels*).
- zwischen der Marke „Opus one“ und „Opus dora“, da eine zergliedernde Betrachtung dem zeichenrechtlichen Grundsatz widersprechen würde, dass ein Zeichen grundsätzlich nach seinem Gesamteindruck zu beurteilen ist (OGH 4 Ob 18/02d *Opus one*).

4.1.2. Verwechslungsgefahr

Liegt keine Doppelidentität vor, kann der Markeninhaber gem § 10 Abs 1 Z 2 MSchG untersagen, dass ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, wenn dadurch **Verwechslungsgefahr** begründet wird. Für den Begriff der Verwechslungsgefahr gilt unionsweit ein einheitlicher Maßstab. Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum glauben kann, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (OGH 4 Ob 18/02d *Opus one*).

Verwechslungsgefahr im engeren Sinn liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, die betroffenen Waren oder Dienstleistungen stammen aus demselben Unternehmen. **Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn** liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, die betroffenen Waren oder Dienstleistungen stammen aus miteinander wirtschaftlich oder organisatorisch verbundenen Unternehmen (OGH 4 Ob 138/03b *gotv*). Die bloße Gefahr, dass ein Zeichen mit einer Marke in Verbindung gebracht wird, begründet noch keine Verwechslungsgefahr (OGH 4 Ob 325/00y *T-One*). Daneben wird auch noch zwischen **unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr** unterschieden: Unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn der Durchschnittsverbraucher die mit dem verletzenden Zeichen gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung für die Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers hält, er also das Zeichen mit der Marke verwechselt. Mittelbare Verwechslungsgefahr ist dadurch gekennzeichnet, dass die Zeichen zwar unterscheidbar sind, zu Unrecht aber demselben Unternehmen zugeschrieben werden. Dies kann insbesondere bei Serienzeichen der Fall sein. Voraussetzung dafür ist, dass ein gemeinsames Stammzeichen vorliegt und dieses für sich alleine geeignet ist, auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen, sodass die angesprochenen Verkehrskreise den Wortstamm auch im Rahmen eines Gesamtzeichens als Stammzeichen eines Unternehmens für alle seine Waren und die Abwandlungen des als solchen erkennbaren Stammzeichens als Kennzeichnungen einzelner Warenarten oder Warensorten werten (OGH 17 Ob 20/08b *Botox*).

Ob eine Marke bekannt ist, ist eine **Rechtsfrage**, welche aufgrund konkreter Tatsachenfeststellungen zu lösen ist. Die Bekanntheit einer Marke kann offenkundig sein (§ 269 ZPO), sie kann sich aus Indizien ergeben (Dauer und Umfang der Benutzung, Marktanteil, Werbeaufwand etc), sie kann aber auch durch Umfragen ermittelt werden (OGH 17 Ob 21/10b *Slims Eva*). Die Bekanntheit der älteren Marken muss spätestens am **Tag der Anmeldung** der jüngeren Marke (gegebenenfalls am Prioritäts- oder Zeitrang begründenden Tag) oder im Entstehungszeitpunkt des jüngeren sonstigen Kennzeichenrechts vorliegen. Dies entspricht dem allgemein anerkannten Prioritätsgrundsatz im Bereich des Markenrechts. Prioritätsjüngere Marken, welche später Bekanntheit erlangen, können prioritätsältere Marken nicht vernichten. Wie im Kennzeichenrecht ganz allgemein kommt es auf den (ersten) Kollisionszeitpunkt an (OGH 4 Ob 166/01t *Vogue*). Beweispflichtig für das Vorliegen der Bekanntheit ist der Markeninhaber.

Der Begriff der Bekanntheit deckt sich nicht mit dem Begriff der Verkehrsgeltung. Verkehrsgeltung führt erst zum Überwinden der Eintragungshindernisse und bedeutet nicht automatisch, dass die Marke iSd § 10 Abs 2 MSchG bekannt ist.

Beispiele aus der Rsp

- Bekannt sind die Marken der Marktführerin im Verkauf von Pistenraupen, wenn die Marktführerin einen Marktanteil von mehr als 67 % im Inland und knapp 68 % im Ausland hat (OGH 4 Ob 110/13z *Pistenmanagementsystem*).
- Bekannt ist die Farbmarke blau/silber von Red Bull für Energy Drinks, die 89 % der inländischen Konsumenten kennen; 91 % davon weisen sie einem bestimmten Unternehmen zu, wiederum 96 % davon dem Markeninhaber. Der Zuordnungsgrad liegt daher bei über 75 %. Dies gilt umso mehr für Wort-Bildmarken mit dem Wortteil „Red Bull“ (OGH 17 Ob 27/11m *Red Bull/Run Cool*).
- Bekannt ist die Wortmarke „Firn“, wobei 24 % der Befragten in einer ungestützten Befragung „Firn“ spontan als Name eines Bonbons genannt haben, und eine gestützte Befragung einen Bekanntheitsgrad von 87 % in jener Gruppe der befragten Österreicher ergab, die zumindest einmal im Monat Bonbons und Schokoladeprodukte essen und zwischen 14 und 69 Jahre alt sind (OGH 4 Ob 36/04d *Firn*).
- Bekannt ist die Wortmarke „Boss“, welche bereits 1995 bei 58 % der Gesamtbevölkerung und bei 87 % der Käufer hochwertiger Herrenoberbekleidung bekannt war (OGH 4 Ob 234/01t *Boss-Zigaretten III*).
- Bekannt ist die Wortmarke „Viagra“, da sich die Markeninhaberin einen bedeutenden Marktanteil in den USA und Europa gesichert hat und die Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen in hohem Maße bekannt ist (OGH 17 Ob 15/09v *Styriagra*).
- Bekannt ist das als Bildmarke geschützte „Mazda-Logo“, wobei diese Annahme durch gerichtsbekannte Tatsachen gedeckt ist (OGH 17 Ob 28/08d *Mazda-Logo*).

Beispiele aus der Rsp

- Zulässig ist die Verwendung der für Molkereiprodukte bekannten Marke Schärddinger als geografische Angabe durch einen in Schärdding ansässigen und produzierenden Hersteller kohlen säurehaltiger Limonadengetränke unter Verwendung einer eigenen auffälligen Wort-Bild-Marke (OGH 4 Ob 222/16z *Schärddinger Hex – Schärddinger*).
- Die Verwendung der als Marke geschützten Wortfolge „Ski-in Ski-out“ zur Bewerbung eines an der Skipiste gelegenen Gastronomiebetriebs stellt eine Verwendung der Marke als beschreibende Angabe dar, die den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel entspricht (OGH 4 Ob 123/13b *Skiin & Skiout*).
- Hat die Wortmarke „Gute Laune“ überragende Verkehrsgeltung für Tees, dann widerspricht die Benutzung der Marke als Teil der Aufmachung eines Tees den anständigen Gepflogenheiten im Verkehr. Dann kann nämlich der Eindruck entstehen, zwischen dem Unternehmen des Markeninhabers und dem Dritten bestünde in Wahrheit eine nicht bestehende Beziehung, es kann aber auch die Wertschätzung des Tees der Markeninhaberin auf den Dritten übertragen werden (OGH 17 Ob 18/09k *Gute Laune Tee*).
- Zulässig ist die Verwendung der Marke „Wiener Werkstätte“ im Rahmen der Domain www.wiener-werkstaette.at, wenn auf der Website Erzeugnisse der (historischen) Wiener Werkstätten verkauft werden, da die Marke für Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die geografische Herkunft und die Zeit der Herstellung der auf der Website vertriebenen Ware benutzt wird (OGH 4 Ob 243/04w *Wiener Werkstätten*).
- Zulässig ist die Verwendung des Künstlernamens „De Luca“ auf einem Tonträger zur Angabe des Autors und Interpreten, da mangels Annäherung der grafischen Gestaltung an die Tonträger des Musikers und Inhabers der Marke „Deluca“ die Angabe des Künstlers auf dem Tonträger den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel entspricht (OGH 4 Ob 215/04b *Deluca*).

Warum mit der Neufassung der Marken-RL Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft in Art 14 Abs 1 lit b aufgenommen wurden, ist unverständlich. Marken ohne Unterscheidungskraft dürfen nicht eingetragen werden. Markenbestandteile ohne Unterscheidungskraft sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht zu berücksichtigen, sodass deren Verwendung nicht in Markenrechte eingreifen kann. Warum dies nunmehr nur entsprechend den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel der Fall sein soll, erschließt sich nicht.

Gem § 10 Abs 3 Z 3 MSchG ist die Nutzung der Marke als **Hinweis auf die Bestimmung einer Ware**, insbesondere als **Zubehör oder Ersatzteil**, erlaubt, wenn dies notwendig ist und den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel entspricht (RS0132732). Die Bestimmung des § 10 Abs 3 Z 3 MSchG ist insbesondere

5. Übertragung, (Ver-)Pfändung, Lizenzrechte

5.1. Übertragung von Marken

Das Markenrecht stellt ein **Vermögensrecht** dar. Eine Marke ist grundsätzlich **übertragbar, verpfändbar und vererblich**. Gem § 11 MSchG kann eine Marke, unabhängig von einem Eigentumswechsel am Unternehmen, für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, übertragen werden. Übertragbar sind bereits die **Rechte des Markenanmelders**, sodass eine „Marke“ bereits vor Registrierung übertragen werden kann (§ 28a MSchG). § 11 Abs 1 MSchG erlaubt auch die Übertragung von Marken nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen und ermöglicht eine **Markenteilung**. Eine territorial begrenzte Übertragung einer nationalen Marke ist nicht möglich (OGH 17 Ob 18/10m *Markenkauf*), es können aber entsprechende Lizenzvereinbarungen getroffen werden. Die Vertretungsmacht des Prokuristen umfasst auch die Leerübertragung eines Markenrechtes (OGH 4 Ob 319/85 und 320/85 *Ballograf/BIC*).

Gehört das Markenrecht zu einem Unternehmen, so geht das Markenrecht im Falle eines **Eigentumswechsels am gesamten Unternehmen** auf den neuen Eigentümer über, soweit nichts anderes vereinbart worden ist (§ 11 MSchG). Darunter sind alle Fälle der Universalsukzession zu subsumieren. Werden nur Teile eines Unternehmens übertragen oder das Unternehmen verpachtet, geht das Markenrecht ohne gesonderte Vereinbarung nicht über.

Die **Umschreibung** einer Marke im Markenregister wirkt grundsätzlich nur **deklarativ**. Derjenige, der das Markenrecht erworben hat, aber noch nicht im Register eingetragen ist, ist in Rechtsstreitigkeiten betreffend die Marke vor Gerichten bereits aktiv- und passivlegitimiert (OGH 4 Ob 3/95 *Wirobit*). Solange die Marke nicht umgeschrieben ist, kann das Markenrecht aber vor dem Patentamt nicht geltend gemacht werden und können alle Verständigungen, welche die Marke betreffen, mit Wirkung gegen den Erwerber dem als Markeninhaber Eingetragenen zugestellt werden (§ 11 Abs 3 MSchG). Diese Bestimmung schließt zwar aus, dass ein nicht im Markenregister eingetragener Markeninhaber hinsichtlich seiner Marke vor dem Patentamt aktiv wird, nicht aber, dass eine **nicht** im Markenregister als Markeninhaber **eingetragene Person** hinsichtlich dieser Marke **im Löschungsverfahren belangt** wird (OPM Om 7/88 *Hazienda*).

Die **Markenumschreibung im Markenlöschungsverfahren** auf Seiten des **Antragsgegners** ist der Veräußerung einer im Streit verfangenen Sache gleichzuhalten. Es ist demnach § 234 ZPO, wonach die Veräußerung einer im Streit verfangenen Sache auf den Prozess keinen Einfluss hat und der Erwerber nicht berechtigt ist, ohne Zustimmung des Gegners als Hauptpartei einzutreten, analog anzuwenden (OPM

6.4.7. Löschung aus von Amts wegen wahrzunehmenden Gründen (§ 33 MSchG)

Gem § 33 MSchG kann von jedermann aus einem von Amts wegen wahrzunehmenden Grund die Löschung einer Marke begehrt werden. Voraussetzung dafür ist ein **Löschungsantrag**. Das Patentamt kann **nicht von Amts wegen tätig** werden. **Löschungsgründe** sind die in den §§ 4, 5 und 7 MSchG normierten Eintragungshindernisse. Durch § 33 MSchG soll als Ausgleich dafür, dass das Eintragungsverfahren kein öffentliches Verfahren (iSd Beteiligung aller interessierten Verkehrskreise) ist, ganz allgemein die Möglichkeit gegeben werden, gesetzwidrige Eintragungen auch im Interesse der Allgemeinheit wieder zu löschen.

Bei der Beurteilung der tatsächlichen und rechtlichen Eintragungsvoraussetzungen ist auf den **Prioritätszeitpunkt** abzustellen. Die Nichtigkeitsabteilung ist nicht an die der Eintragung zugrunde liegende(n) Entscheidung bzw Entscheidungsgründe gebunden. Im Lösungsverfahren kann auch nachgewiesen werden, dass für die beanstandete Marke keine Verkehrsgeltung im Prioritätszeitpunkt bestanden hat. Die Beweislast für das Vorliegen eines Eintragungshindernisses im Prioritätszeitpunkt trägt der Antragsteller. Die Beweislast für das Vorliegen der Verkehrsgeltung im Prioritätszeitpunkt trägt der Markeninhaber (EuGH C-217/13 und C-218/13 *Oberbank*; anders allerdings RW0000814). Wurde anlässlich der Registrierung der angefochtenen Marke kein Nachweis der Verkehrsgeltung verlangt, hat der Antragsteller nur die fehlende Registrierbarkeit zu beweisen. Dem Markeninhaber steht dann der Beweis frei, dass die erforderliche Verkehrsgeltung im Prioritätszeitpunkt gegeben war (OPM Om 11/89 *Radio Tirol*). Eine Marke ist nicht zu löschen, wenn bis zum Zeitpunkt der Stellung des Lösungsantrags Verkehrsgeltung erlangt wurde (§ 33 Abs 2 MSchG). Dadurch können zwischenzeitig durch Investition in die Markenbenutzung erarbeitete Werte oder deren Absicherung durch den Schutz der eingetragenen Marke gewahrt bleiben (ErlRV 2019, BlgNR 294, XXVI. GP, S 12). Ansonsten ist es nicht möglich einzuwenden, dass das Eintragungshindernis mittlerweile weggefallen ist (OGH 4 Ob 195/16d *Marke BUD*).

§§ 66 f MSchG normieren die besonderen Lösungsgründe für **Verbandsmarken** und Gewährleistungsmarken.

6.4.8. Löschung wegen Nichtbenutzung (§ 33a MSchG)

Gem § 33a MSchG (Art 19 Marken-RL) kann **jedermann** die Löschung einer Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, **innerhalb der letzten fünf Jahre** vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten **ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt** (§ 10a MSchG) wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

Zweck des **Benutzungszwangs** ist es, das Markenregister durch Löschung nicht benutzter Marken zu entlasten (OGH 4 Ob 119/06p *Sierra Tequila*). Die Bestim-

Beispiele aus der Rsp

- Das Anmelden von mehreren tausend Marken mit großteils beschreibendem Charakter, um diese an potentiell interessierte Unternehmen zu verkaufen oder mittels Abmahnschreiben Gewinn zu lukrieren, macht die Markenmeldungen bösgläubig, insbesondere wenn kein realistisches Geschäftsmodell für eine über das Geltendmachen von Unterlassungs- und Zahlungsansprüchen hinausgehende Nutzung dieser Marken erkennbar ist (OGH 4 Ob 98/14m *Feeling/Feel II*).
- Meldet ein ehemaliger Mitarbeiter eines Unternehmens, das seit mehreren Jahrzehnten Kräutermischungen zum Ansetzen in hochprozentigem Alkohol unter der Bezeichnung „Baucherlwärmer“ vertreibt, nach dem Ausscheiden aus diesem Unternehmen die Marke „Baucherlwärmer“ an, um den ehemaligen Arbeitgeber von der benutzten Anpreisung auszuschließen, damit seine Marktchancen zu Lasten des ehemaligen Arbeitgebers erhöht werden, liegt Bösgläubigkeit der Markenmeldung vor, auch wenn der Anmelder eigenen Benutzungswillen hat (OGH 4 Ob 159/18p *Baucherlwärmer*).
- Bösgläubig handelt eine Agentur, die Musiker vertritt, wenn sie ein ehemaliges Mitglied der Band „Earth Wind & Fire“ unter der Marke „The Earth Wind & Fire Experience feat. The Al McKay All Stars“ promotet und dazu die Marke anmeldet, wenn die Agentur Verwechslungen mit dem originalen Bandnamen implizit in Kauf nimmt und Dritte von der Verwendung von Earth Wind & Fire ausschließen wollte (OLG Wien 34 R 149/14b *Earth Wind & Fire*).
- Bösgläubig handelt ein (ehemaliger) Angestellter des Vereins „Wiener Goldschmiede Akademie“, der, während er als Leiter der „Wiener Goldschmiede Akademie“ tätig ist, die im Logo des Vereins enthaltene Punze als Marke anmeldet, da die Vermutung dafür spricht, dass der Angestellte die Absicht verfolgte, den Verein bei der statutengemäßen Verwendung des Logos zu behindern (OLG Wien 34 R 121/16p *Wiener Goldschmiede Akademie*).
- Nicht bösgläubig ist eine Markenmeldung, wenn Antragsteller und Antragsgegner beschließen, gemeinsam eine Oldtimerrallye unter der Bezeichnung „Wachau Classic Rallye“ zu organisieren, wenn der Antragsgegner den Antragsteller vor der Markenmeldung darüber informiert hat und der Antragsteller dem nicht entgegentrat. Nachträgliches Scheitern der gemeinsamen Zusammenarbeit führt nicht zur Bösgläubigkeit (OPM Om 16/10 *wachau. classic.rallye*).
- Wer in einer über den bloßen Gütertausch hinausgehenden Geschäftsbeziehung, insbesondere aufgrund des faktischen Alleinvertriebs in Ungarn, Handfeuerlöcher unter der Bezeichnung „Firekiller“ vertreibt, verstößt gegenüber seinem Vertriebspartner, welcher auch Hersteller der Handfeuerlöcher war, gegen Loyalitätspflichten, wenn er die Marke in Österreich registriert, da er den österreichischen Markt verschließt. Behinderungsabsicht ist unter diesen Umständen nicht erforderlich (OGH 4 Ob 28/06f *Firekiller*).

7. Behörden, Verfahren

7.1. Behörden

Gem Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG ist das Markenwesen in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. Die Verwaltung des Markenwesens erfolgt im Rahmen der **unmittelbaren Bundesverwaltung** durch das **Österreichische Patentamt**. Das Patentamt ist eine Bundesbehörde und hat seinen Sitz in Wien (§ 58 PatG). Das Patentamt besteht aus einer Präsidentin, zwei Vizepräsidenten sowie den zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen rechtskundigen und fachtechnischen Mitgliedern sowie Mitarbeitern. In Zusammenhang mit der Verwaltung des Markenwesens relevant sind die Abteilungen: Rechtsabteilung und Nichtigkeitsabteilung (§ 35 MSchG).

Gem § 35 MSchG sind die **Rechtsabteilungen** in allen Angelegenheiten des Markenschutzes sowie des Schutzes der geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen zuständig, soweit diese nicht der Präsidentin oder der Nichtigkeitsabteilung vorbehalten sind. Derzeit gibt es zwei Rechtsabteilungen, die **Rechtsabteilung Österreichische Marken** und die **Rechtsabteilung Internationales Markenwesen**. Die Rechtsabteilungen sind insbesondere zuständig für das **Anmeldeverfahren** (§§ 16 ff MSchG), das **Widerspruchsverfahren** (§§ 29a ff MSchG), für die Umschreibung von Marken, die Eintragung und Löschung von Lizenz- und Pfandrechten sowie von anderen Änderungen des Registerstands (§ 28 MSchG) und die Löschung der Marke auf Antrag des Inhabers, mangels fristgerechter Erneuerung oder aus anderen Gründen (§ 29 Abs 1 Z 1–3 MSchG). Zur Entscheidung für die Rechtsabteilung ist das jeweils nach der Geschäftsverteilung **zuständige rechtskundige Mitglied** berufen. Gewisse Angelegenheiten werden durch (externe) ermächtigte Bedienstete anstelle der rechtskundigen Mitglieder der Rechtsabteilung erledigt (§ 35 Abs 3 MSchG). Die Rechtsabteilungen entscheiden durch Beschlüsse.

Die **Nichtigkeitsabteilung** entscheidet über **Anträge auf Löschung** einer registrierten Marke (§§ 30–34 und 66 f MSchG), über **Anträge auf Übertragung** (§ 30a MSchG) sowie über Anträge auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a MSchG). Die Nichtigkeitsabteilung entscheidet durch **drei Mitglieder**.

Beschlüsse der Rechtsabteilungen können durch Rekurs und die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung durch Berufung an das Oberlandesgericht Wien angefochten werden. Urteile des OLG Wien können mit Revision und Beschlüsse mit Revisionsrekurs an den OGH angefochten werden.

9. Die Unionsmarke

9.1. Allgemeines

Eingeführt wurde die Unionsmarke mit der VO (EG) 40/94 des Rates vom 23.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke. Aktuelle Rechtsgrundlage des Unionsmarkenrechts ist die VO (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 über die Unionsmarke (modifizierter Text), welche gem Art 288 AEUV in den Mitgliedstaaten unmittelbar gilt. Zur Förderung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts existiert auf Basis der UMV ein einheitliches Markensystem für die Union, das es ermöglicht, in einem einzigen Verfahren Marken zu erwerben, die im gesamten Gebiet der Union ohne Rücksicht auf die Staatsgrenzen Schutz genießen und wirksam sind. Gem Art 1 UMV ist die Unionsmarke einheitlich und hat dieselbe Wirkung in der gesamten Gemeinschaft (**Prinzip der Einheitlichkeit**). Die Unionsmarke kann nur für das gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benützung kann nur für die gesamte Gemeinschaft untersagt werden (Art 1 Abs 2 UMV). Die Rechte und Wirkungen der Unionsmarke ergeben sich grundsätzlich ausschließlich aus der UMV, soweit in dieser nicht ausnahmsweise ausdrücklich auf die Vorschriften des nationalen Rechts verwiesen wird (zB Art 3 UMV Rechtsfähigkeit [juristischer Personen] oder Art 122 ff UMV Zuständigkeit und Verfahren für Klagen). Im MSchG finden sich die einschlägigen Bestimmungen in den §§ 69a–69e.

Das Unionsmarkenrecht tritt jedoch nicht an die Stelle der Markenrechte der Mitgliedstaaten. Die **territorialen Markenrechtssysteme** der Mitgliedstaaten und das **Unionsmarkensystem** bestehen **nebeneinander (Prinzip der Koexistenz)**. Da nationale Marken und Unionsmarken im Verhältnis zueinander als gleichwertig anzusehen sind, konkurrieren diese. So kann etwa gestützt auf eine nationale Marke Widerspruch gegen eine Unionsmarkenanmeldung erhoben oder ein österreichisches Lösungsverfahren durch den Inhaber einer Unionsmarke eingeleitet werden. Der Markenanmelder hat die Wahl, ob er ein Bündel nationaler Marken in verschiedenen Mitgliedstaaten anmeldet (IR-Marke) und/oder eine Unionsmarke anmeldet. Die Unionsmarkenanmeldung ist gebührentechnisch idR günstiger als die Anmeldung von mehreren nationalen Marken.

Das Unionsmarkensystem wird vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (kurz EUIPO), früher Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (kurz HABM) mit Sitz in Alicante (Spanien) administriert (Art 2 UMV). Seit 1.4.1996 ist dort die Registrierung von Unionsmarken möglich. Das EUIPO registriert neben den Unionsmarken auch die Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Das EUIPO ist eine Einrichtung der Union und