

## I. Immaterialgüterrechte im Binnenmarkt

Marken-, Muster- und Urheberrecht sind Teil des Immaterialgüterrechts. Sie gewähren Rechte an geistigen Gütern, die rechtlich verselbständigt und dadurch verkehrsfähig werden. Das Markenrecht dient dabei dem Schutz von Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr. Das Musterrecht gewährt Schutz für das Aussehen gewerblicher Erzeugnisse (Design). Sie fallen damit auch unter den Begriff des gewerblichen Rechtsschutzes. Gegenstand des Urheberrechts sind geistige Leistungen auf den Gebieten der Literatur, der Musik, der bildenden Kunst und der Filmkunst. Außer Betracht bleiben hier weitere Immaterialgüterrechte wie das Patentrecht und das Gebrauchsmusterrecht, die auf Unionsebene bisher noch keiner einheitlichen Regelung zugeführt wurden.

Ende des Jahres 2012 wurden im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit zwei VO für die **Erschaffung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung** kundgemacht (VO 1257/2012/EU über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl 2012 L 361/1 und VO 1260/2012/EU über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl 2012 L 361/89). Das Inkrafttreten dieser VO ist gekoppelt an das völkerrechtsbasierte Abkommen über ein Einheitliches Patentgericht, welches 13 Ratifikationen benötigt. Derzeit läuft der Ratifikationsprozess.

Nicht zu verwechseln ist das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung mit dem **Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ)**. Dieser völkerrechtliche Vertrag ermöglicht die Anmeldung in den Vertragsstaaten, ist allerdings nicht Teil des Unionsrechts.

Neben einem allgemeinen Patent existieren im Bereich der EU bisher nur Teilharmonisierungen in eng abgegrenzten Gebieten (VO 469/2009/EG über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel, ABl 2009 L 152/1; VO 1610/96/EWG über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABl 1996 L 198/30; RL 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABl 1998 L 213/13; RL 87/54/EWG über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen, ABl 1987 L 24/36). Im Zusammenhang mit Patentschutz und Unionsrecht erwähnenswert ist noch die EU-Geschäftsgeheimnis-RL (RL 2016/943/EU über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, ABl 2016 L 157/1). Diese schützt (mindestharmonisiert) Geheimnisse (Informationen, die weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung den beteiligten Kreisen allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sind), welche Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen sind (Art 2 Nr 1 lit a iVm lit c). Solche Geschäftsgeheimnisse münden nicht selten in Patentanmeldungen.

Als Immaterialgüterrechte sind Marken-, Muster- und Urheberrecht durch das **Territorialitätsprinzip** gekennzeichnet, wonach sich die Rechtswirkungen des Schutzes auf das Gebiet des Staates beschränken, in dem Schutz gewährt wird. Die Territorialität der Immaterialgüterrechte führt damit zwangsläufig zu einem Spannungsverhältnis mit den Grundfreiheiten des AEUV. Der Inhaber eines nationalen Immaterialgüterrechts könnte sich gestützt auf ein nationales Ausschließlichkeitsrecht dem Inverkehrbringen von in anderen Mitgliedstaaten hergestellten Erzeugnissen widersetzen. Dem stehen jedoch die **Grundfreiheiten des AEUV**, insbesondere die Warenverkehrsfreiheit, entgegen. Auf der anderen Seite ist der Schutz des gewerblichen Eigentums als Rechtfertigungsgrund in Art 36 AEUV ausdrücklich anerkannt und gewerbliche Schutzrechte erfüllen unbestrittenmaßen eine zentrale Rolle im Wettbewerb. Ebenso grundsätzlich anerkannt ist der Schutz geistig schöpferischer Leistungen im Urheberrecht.

Die ersten Einflüsse des Europarechts auf das Immaterialgüterrecht waren daher vor allem durch die skizzierte Problemstellung – Beseitigung von Handelshindernissen zwischen den Mitgliedstaaten unter gleichzeitiger grundsätzlicher Anerkennung des immaterialgüterrechtlichen Schutzes – gekennzeichnet. Konkret geht es dabei um die Anwendung der Grundfreiheiten, insbesondere Art 34 AEUV, und auch der Wettbewerbsregeln, insbesondere Art 101 AEUV, auf abschottende Wirkungen der Schutzrechtsausübung.

Ein Beispiel für Letzteres liefert die Entscheidung *Consten* zum Markenrecht und Art 101 AEUV. Gegenstand des Verfahrens war eine Entscheidung der Kommission im Wettbewerbsrecht, die einen Verstoß gegen Art 101 AEUV durch *Consten* und *Grundig* feststellte. *Grundig* hatte *Consten* das Alleinvertriebsrecht für den französischen Markt eingeräumt. Diese Alleinvertriebsvereinbarung war dadurch abgesichert, dass *Consten* in Frankreich das Warenzeichen GINT für *Grundig*-Erzeugnisse eintragen ließ und damit Parallelimporte von *Grundig*-Erzeugnissen, die mit diesem Warenzeichen versehen waren, aus anderen Mitgliedstaaten untersagen konnte. Damit führte die Eintragung der Marke zu absolutem Gebietsschutz für *Consten* in Frankreich und schottete den französischen Markt für Parallelimporte dieser Erzeugnisse ab. Die Kommission stellte einen Verstoß gegen Art 101 AEUV fest. Die Entscheidung wurde vom EuGH bestätigt (EuGH Rs 56, 58/64, *Consten und Grundig/Kommission*, ECLI:EU:C:1965:60).

Marktabshottende Wirkungen können aufgrund der Territorialität nationaler Urheberrechte auch in diesem Bereich eintreten. Das Urheberrecht gewährt dem Urheber bzw dem Rechteinhaber das ausschließliche Verbreitungsrecht der Werkstücke. Die Vereinbarkeit dieser nationalen Regelungen mit den Bestimmungen des AEUV stand ebenfalls im Zentrum mehrerer Entscheidungen.

Gegenstand der Entscheidung *Deutsche Grammophon/Metro* war die Ausübung des ausschließlichen Verbreitungsrechts durch *Deutsche Grammophon*, um den Vertrieb von Tonträgern in Deutschland zu untersagen, die von ihrer Tochtergesellschaft in Frankreich in den Verkehr gebracht und nach Deutschland importiert worden waren. Das deutsche Gericht legte dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vor, ob die Ausübung des nationalen ausschließlichen Verbreitungsrechts mit den Bestimmungen des AEUV vereinbar sei. Der EuGH entschied, dass das Urheberrecht oder ein dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht den Inhaber nicht dazu berechtigt, den Vertrieb von Waren zu beschränken, die von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht wurden (EuGH Rs 78/70, *Deutsche Grammophon/Metro*, ECLI:EU:C:1971:59).

Daraus folgt, dass mit dem Inverkehrbringen in der Union das urheberrechtliche Verbreitungsrecht erschöpft ist (**Prinzip der unionsweiten Erschöpfung**).

Die Lösung beruht auf einer Abwägung zwischen dem Verbot von Ein- und Ausfuhrbeschränkungen und dem Schutz des gewerblichen Eigentums. Beschränkungen des freien Warenverkehrs und der übrigen Grundfreiheiten sind nur zulässig, wenn sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den **spezifischen Gegenstand** des Immaterialgüterrechts ausmachen. Diese in ständiger Rechtsprechung wiederholte Formel und das Prinzip der unionsweiten Erschöpfung findet auch im Markenrecht Anwendung:

In der Entscheidung *Centrafarm/Winthrop* hatte ein Hersteller eines Produktes bzw zum Konzern gehörende Unternehmen Warenzeichen in verschiedenen Mitgliedstaaten eintragen lassen. Fraglich war, ob sich die Rechteinhaber in den verschiedenen Mitgliedstaaten auf das Markenrecht berufen können, um den Vertrieb von parallel importierter Ware zu untersagen. Der EuGH entschied nach dem Grundsatz der unionsweiten Erschöpfung. Danach ist es mit den Vorschriften des AEUV unvereinbar, wenn sich ein Hersteller auf sein Markenrecht beruft, um den Vertrieb von Erzeugnissen zu unterbinden, die unter dem betreffenden Warenzeichen von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind (EuGH Rs 16/74, *Centrafarm/Winthrop*, ECLI:EU:C:1974:115).

Gleichermaßen anerkannt ist der Grundsatz der unionsweiten Erschöpfung für das erste Inverkehrbringen in der Union im Patentrecht (EuGH Rs 15/74, *Centrafarm/Sterling Drug*, ECLI:EU:C:1974:114).

In allen diesen Fällen ging es darum, dass sich der Inhaber eines Immaterialgüterrechts dann nicht auf sein Ausschließlichkeitsrecht berufen kann, wenn das Produkt von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in der Union in den Verkehr gebracht worden ist. Damit ist die primäre Funktion des Immaterialgüterrechts, dem Inhaber eine Vergütung für seine Leistung zu sichern, erfüllt. Hindernisse für den zwischenstaatlichen Handel ergeben sich aber auch dann, wenn etwa gleiche oder ähnliche Marken unterschiedlicher Inhaber in verschiedenen Mitgliedstaaten existieren:

Ein Beispiel für diese Fallkonstellation liefert die *HAG*-Rechtsprechung des EuGH. Gegenstand des Verfahrens war die Frage, ob der Inhaber einer Marke in einem Mitgliedstaat gestützt auf das Markenrecht die Einfuhr und den Vertrieb von Produkten aus einem anderen Mitgliedstaat untersagen kann, wenn die Waren dort von einem anderen selbständigen Unternehmen unter der dort für dieses Unternehmen eingetragenen Marke hergestellt worden sind. Der Unterschied zu den bisher dargestellten Fällen besteht in dieser Konstellation darin, dass zwei verschiedene Hersteller jeweils unabhängig voneinander gleiche oder ähnliche Marken in verschiedenen Mitgliedstaaten besitzen. Der EuGH entschied den Fall dementsprechend anders. Spezifischer Gegenstand des Markenrechts ist die Herkunftsfunktion, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden. Diese Funktion der Marke, als spezifischer Gegenstand des Markenrechts, wäre nicht mehr gewährleistet, wenn der Vertrieb anderer Waren eines anderen Herstellers unter dem gleichen oder einem verwechslungsfähigen Zeichen gestattet würde. Art 34 AEUV steht daher der Ausübung des Markenrechts in dieser Konstellation nicht entgegen (EuGH C-10/89, *CNL-Sucal/HAG [HAG II]*), ECLI:EU:C:1990:359; anders noch EuGH Rs 192/73, *van Zuylen/HAG [HAG I]*, ECLI:EU:C:1974:72).

Weitere Probleme treten dann auf, wenn die nationalen Vorschriften über Immaterialgüterrechte unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der Schutzvoraussetzungen und der Reichweite des Schutzes vorsehen:

Die Gesellschaft *Merck* war Inhaberin zweier niederländischer Patente, durch die ein Arzneimittel sowie die Verfahren zu seiner Herstellung geschützt werden. Aufgrund dieser Patente kann sie sich nach den niederländischen Vorschriften dagegen wehren, dass das geschützte Erzeugnis in den Niederlanden von anderen in den Verkehr gebracht wird. *Merck* vertrieb das Arzneimittel auch in Italien, wo allerdings zum damaligen Zeitpunkt keine Patentanmeldung für Arzneimittel möglich war. Ein Unternehmen führte das genannte Arzneimittel aus Italien in die Niederlande ein und brachte es dort in Konkurrenz mit *Merck* in den Verkehr. Der EuGH entschied auf der Grundlage des Prinzips der unionsweiten Erschöpfung mit dem ersten Inverkehrbringen. Art 34, 36 AEUV stehen der Ausübung des Patentrechts auch in diesem Fall entgegen, wenn der Inhaber des Patents die geschützten Produkte selbst in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr bringt (EuGH Rs 187/80, *Merck/Stephar*, ECLI:EU:C:1981:180).

Neben diesem (kritisierten) Urteil sind auch andere Konstellationen, die auf unterschiedlichen nationalen Regelungen beruhen, möglich. So etwa im Hinblick auf das Urheberrecht:

In der Entscheidung *Warner Brothers/Christiansen* ging es um die Vereinbarkeit des eigenständigen Vermiet- und Verleihrechts im Urheberrecht mit der Warenverkehrsfreiheit. *Warner Brothers* war Inhaberin der Rechte an einem Film. Für Dänemark war die Verwertung der Videorechte einem Unternehmen übertragen. Während in Dänemark das Urheberrecht ein ausschließliches Recht auf Vermietung vorsah, sah das britische Urheberrecht kein derartiges Verwertungsrecht vor. Gegenstand der Vorabentscheidung war die Frage, ob sich der Inhaber des Verwertungsrechts in Dänemark der Vermietung einer Videokassette widersetzen kann, die vom Vermieter in Großbritannien erworben worden war (wo es kein derartiges Vermietrecht gab) und nun in Dänemark vermietet wurde. Der EuGH entschied, dass sich das Vermietrecht

nicht mit dem ersten Inverkehrbringen erschöpft, sondern als eigenständige Verwertungsform anzuerkennen ist. Das Inverkehrbringen in einem anderen Mitgliedstaat, der kein derartiges Vermietrecht kennt, hat keine Auswirkungen auf das Vermietrecht. Die Erschöpfungswirkung tritt lediglich hinsichtlich des Verbreitungsrechts ein (EuGH C-158/68, *Warner Brothers/Christiansen*, ECLI:EU:C:1988:242; ebenso anerkannt wurde dies für das Recht zur Filmvorführung: EuGH Rs 62/79, *CODITEL/Cine Vog*, ECLI:EU:C:1980:84 unter dem Gesichtspunkt der Dienstleistungsfreiheit nach Art 56 AEUV).

Neben den aus den Grundfreiheiten abzuleitenden Schranken der Ausübung nationaler Immaterialgüterrechte, insbesondere dem Prinzip der unionsweiten Erschöpfung (das idF auch sekundärrechtlich verankert wurde), zeigen diese Fälle, dass in einem einheitlichen Binnenmarkt Wettbewerbsverzerrungen aus unterschiedlichen Regelungen über Immaterialgüterrechte entstehen können. Aufgrund der Territorialität der Immaterialgüterrechte besteht auch ein Bedürfnis nach Regelungen, die es ermöglichen, Immaterialgüterrechte wie das Markenrecht einheitlich für den gesamten Binnenmarkt zu erwerben und nicht einzeln in allen Mitgliedstaaten, in denen das Produkt vertrieben wird. Die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen und Handelshindernissen ist über die Rechtsangleichung und Harmonisierung der nationalen Rechtsordnungen zu erreichen, zweiteres über ein einheitliches Schutzsystem, das den Erwerb von Rechten für den gesamten Binnenmarkt ermöglicht.

## II. Europäisches Markenrecht

### A. Rechtsangleichung und Unionsmarke

Im Markenrecht wurden beide skizzierten Wege beschritten. Mit der **Ersten Markenrechtsrichtlinie** (Erste Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl 1989 L 40/1, kodifizierte Fassung: RL 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl 2008 L 299/25) wurden die Markenrechtsvorschriften der Mitgliedstaaten harmonisiert. Ende des Jahres 2015 wurde eine neue Markenrechts-RL erlassen, die eine weitere Harmonisierung und Anpassung an das Zeitalter des Internets anstrebt (RL 2015/2436/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl 2015 L 336/1, **Markenrechts-RL**).

Mit der **Gemeinschaftsmarkenverordnung** (VO 40/94/EG über die Gemeinschaftsmarke, ABl 1994 L 11/1, kodifizierte Fassung: VO 207/2009/EG über die Gemeinschaftsmarke, ABl 2009 L 78/1, **GMV**) wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Gemeinschaftsmarke mit einheitlicher Wirkung für die Union zu erwerben. Gleichzeitig wurde das **Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)** – **HABM** mit Sitz in *Alicante* als zuständige Behörde eingerichtet. Im Zuge der Reform des europäischen Markenrechts wurde auch die GMV novelliert (VO 2015/2424/EU zur Änderung der VO 207/2009/EG über die Gemeinschaftsmarke und der VO 2868/95/EG zur Durchführung der VO 40/94/EG über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der VO 2869/95/EG über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt [Marken, Muster und Modelle] zu entrichtenden Gebühren); dabei wurde die Gemeinschaftsmarke in **Unionsmarke**, die GMV in **UMV** sowie das HABM in **EU IPO** (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) umbenannt.

Ergänzt wird die UMV durch eine Durchführungsverordnung (UMDV; VO 2868/95/EG zur Durchführung der VO 40/94/EG über die Gemeinschaftsmarke, ABl 1995 L 303/1 idF ABl 2015 L 341/21). Sie enthält insbesondere Einzelheiten über das Anmelde-, Widerspruchs- und Eintragungsverfahren, die Verlängerung der Eintragung, Rechtsübergang und das Beschwerdeverfahren. Darüber hinaus existiert eine Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern (VO

216/96/EG der über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt [Marken, Muster und Modelle] ABl 1996 L 28/11 idF ABl 2004 L 360/8).

## B. Verhältnis zwischen nationaler Marke und Unionsmarke

Die UMV schafft ein einheitliches Markensystem auf europäischer Ebene, das dadurch gekennzeichnet ist, dass eine einheitliche Marke mit Wirkung für den gesamten Binnenmarkt erworben werden kann. Nationales Markenrecht bleibt daneben anwendbar. Die Unionsmarken treten neben die nach nationalem Recht geschützten Marken, ohne diese zu ersetzen oder zu verdrängen (**Grundsatz der Koexistenz**).

Daraus ergibt sich einerseits, dass Rechte aus einer Unionsmarke neben allenfalls bestehenden Ansprüchen nach nationalem Recht durchgesetzt werden können (**Doppelschutz**). Für Klagen, die sowohl wegen Verletzung einer Unionsmarke als auch wegen Verletzung einer identischen nationalen Marke aufgrund der gleichen Verletzungshandlung erhoben werden, sieht Art 109 GMV eine Zuständigkeitsverteilung zugunsten des ersten angerufenen Gerichts oder die Aussetzung des Verfahrens vor. Ist bereits ein rechtskräftiges Urteil ergangen, ist die Klage abzuweisen.

Andererseits können auch Kollisionen zwischen einer nationalen Marke und der Unionsmarke auftreten. Die UMV berücksichtigt nationale Marken als relatives **Eintragungshindernis** (relativ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es im Gegensatz zu den absoluten Eintragungshindernissen nur auf Widerspruch des älteren Markeninhabers berücksichtigt wird, dazu unten II.E.3.). Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren identischen oder ähnlichen Marke ist eine angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen. Als ältere Marke in diesem Sinn sind nicht nur Unionsmarken, sondern auch nationale Marken zu verstehen (Art 8 Abs 2 lit a ii UMV). Eine Unionsmarke kann unter diesen Voraussetzungen auch auf Antrag für nichtig erklärt werden (Art 53 UMV). Die **Benutzung** einer Unionsmarke kann nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats wegen Verletzung älterer Rechte auch **für das Gebiet eines Mitgliedstaates untersagt** werden. Auch diese Einschränkung der einheitlichen Wirkung der Unionsmarke folgt aus dem „Nebeneinander“ von Unionsmarke und nationaler Marke.

Darüber hinaus ist auch im **nationalen Markenrecht** nach den Vorschriften der Markenrechts-RL eine prioritätsältere Unionsmarke als Lösungs- bzw Widerspruchsground zu berücksichtigen (Art 5 Markenrechts-RL; vgl § 2 Abs 3 öMSchG; § 125 b Z 1 dMarkenG).

## C. Verfahren

Das Markenrecht ist vom **Eintragungsprinzip** bestimmt. Der Erwerb von Markenrechten setzt grundsätzlich die Eintragung bzw Registrierung der Marke voraus (Art 6 UMV). Die Eintragung liegt auch der Markenrechts-RL zu Grunde.

Das gilt grundsätzlich nur für den markenrechtlichen Schutz. Der Schutz nach anderen Rechtsvorschriften bleibt davon jedoch unberührt. Vom Eintragungsprinzip gibt es auch für markenrechtliche Ansprüche Ausnahmen für Marken, die Verkehrsbekanntheit erlangt haben (Art 8 Abs 4 UMV verweist insoweit auf das nationale Recht; Art 5 Abs 4 lit a Markenrechts-RL lässt diese Möglichkeit im nationalen Recht zu; vgl auch Art 5 Abs 2 lit d Markenrechts-RL und Art 8 Abs 2 lit c UMV zu notorisch bekannten Marken). Die UMV selbst sieht allerdings keinen Schutz nicht eingetragener Marken vor.

Mit dem Eintragungsprinzip verbunden ist das **Prioritätsprinzip**, wonach der Zeitpunkt der Eintragung bzw Anmeldung für den Markenschutz entscheidend ist und der späteren Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen bzw einer Marke, bei der Verwechs-