

Kundmachung der Bundesregierung vom 7. Juli 1970, BGBl. Nr. 260, mit der das Markenschutzgesetz 1953 wiederverlautbart wird Markenschutzgesetz 1970

(Auszug)

Schrifttum:

- Boeckh*, Markenschutz an Namen und Bildnissen realer Personen, GR 2000, 29.
Engin-Deniz, MSch: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen, Verlag Österreich 2010.
Grünwald, Gewerblicher Rechtsschutz I, Verlag Österreich 2015.
Grünzweig, Markenrecht, LexisNexis 2014.
Heigenhauser, Zur Strafbarkeit der Musik-, Video- und Softwarepiraterie, NWV 2007.
Hiti, Zur Druckwirkung von Marken- und Patentlizenzen. Die Auswirkungen der BOSS-Brillen-Entscheidung des OGH auf Aktivlegitimation und Sukzessionschutz von Marken- und Patentlizenznehmern, ÖBl 2003, 4.
Hochedlinger/Wolfmair, Duftmarken als neue Markenform?, *ecolex* 2001, 288.
Kronberger/König, Markensammlung zur Warenähnlichkeit, Manz 2008.
Kucsko, Markenschutzgesetz, 3. Aufl, Manz 2014, siehe auch JBl 2001, 675.
Kucsko, Geistiges Eigentum, Manz, 2003.
Puchberger/Jakadofsky, Markenrecht, 3. Aufl, Verlag Österreich 2000.
Schuhmacher/Rauch, Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht, 2. Aufl, Manz 2017.
Urlesberger, Warenverkehrsfreiheit und Markenrecht, Manz, 2002.

I. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch 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.

1 Fassung nach BGBl I Nr 111/1999.

- 1 Markenschutz ist reiner Kennzeichenschutz, der nicht dazu führen darf, Mitbewerber daran zu hindern, gleiche oder gleichartige Waren herzustellen und zu vertreiben.

Die Idee, Bräunungsmittel nicht als einheitliche Substanz, sondern als 2-Phasen-Produkt herzustellen, kann nicht Gegenstand des Markenschutzes sein. Ihr fehlt die Selbstständigkeit gegenüber der Ware, weil sie sich in der Ware selbst verkörpert.

Die Ware ist nicht schutzfähig, wenn ihr ausschließlich oder doch überwiegend technisch funktionelle Bedeutung zukommt, wie auch bei einer Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Körperliche Gebilde können auch Zeichen im Sinne des Abs 1 sein. Voraussetzung ist, dass sie für die Ware unterscheidende und nicht nur technisch funktionelle Bedeutung haben.

Körperliche Gebilde sind schutzfähig, wenn sie die Ware nicht in irgendeiner Hinsicht erst gebrauchsfähig machen oder sonst geeignet sind, ihren Gebrauch oder Verkehrswert zu erhöhen.

Behältnisse müssen besonders eigenartig und ungebräuchlich sein, um als Unternehmenskennzeichen aufgefasst zu werden. WBl 1999, 328 (ZivilE).

...

§ 10. (1) Vorbehaltlich der Wahrung älterer Rechte gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist;
2. ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Dem Inhaber einer eingetragenen Marke ist es auch gestattet, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Bekanntheit der älteren Marke muß spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, oder im Entstehungszeitpunkt des jüngeren sonstigen Kennzeichenrechts vorgelegen sein.

(3) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

1. seinen Namen oder seine Anschrift,
2. Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,
3. die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

1 Fassung nach BGBl I Nr 111/1999.

Kann eine Ware nicht mit Hilfe der Klasseneinteilung gemäß dem Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957, der erläuternden Anmerkungen oder alphabetischen Liste qualifiziert werden, so sind Fertigwaren nach ihrer Funktion oder Bestimmung zu klassifizieren. Ist dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen, so werden Fertigwaren in Analogie zu anderen vergleichbaren in der alphabetischen Liste genannten Fertigwaren klassifiziert. Falls keine entsprechende Position gefunden werden kann, sind andere untergeordnete Kriterien heranzuziehen, wie zB das Material, aus dem die Waren hergestellt sind, oder ihre Wirkungsweise. 4 Ob 56/05x vom 14. Juni 2005. 1

Zeichenidentität ist schon dann anzunehmen, wenn die Unterschiede bei einer Gesamtbetrachtung so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können. 17 Ob 16/07p vom 7. August 2007. 2

Eine Wortmarke ist nur dann bekannt im Sinn von Art 9 Abs 1 lit c GMV (§ 10 Abs 2 MSchG), wenn sich die Bekanntheit nicht nur auf den markenrechtlich geschützten Begriff, sondern auch auf dessen Funktion als Herkunftshinweis bezieht. 17 Ob 20/08b vom 23. September 2008. 3

Wird eine bekannte Marke in humorvoll verfremdeter Weise („Styriagra“) zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet, so kann die Unlauterkeit der Ruf- oder Aufmerksamkeitsausbeutung aus grundrechtlichen Erwägungen zu verneinen sein, wenn das beanstandete Verhalten als Ausdruck künstlerischen Schaffens oder als Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs zu werten ist (Markenparodie oder Markensatire). Das gilt jedoch nicht, wenn die Nutzung der Marke bei realistischer Betrachtung in erster Linie dazu dient, deren Bekanntheit für den Absatz eigener Waren oder Dienstleistungen auszunutzen. 17 Ob 15/09v vom 22. September 2009. 4

- 5 Eine nicht der Berechtigten zugeordnete Bekanntheit eines Begriffs kann auch nicht in unlauterer Weise ausgenutzt werden. 17 Ob 28/11h vom 22. November 2011.

§ 10a. Als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung wird insbesondere angesehen:

1. das Zeichen auf Waren, auf deren Aufmachung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird oder ausgeführt werden soll, anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
3. Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen,
4. das Zeichen in den Geschäftspapieren, in Ankündigungen oder in der Werbung zu benutzen.

1 Fassung nach BGBl I Nr 111/1999.

- 1 Der Markeninhaber „Firn-Bonbons“ kann sich auch gegen die mangels Ähnlichkeit der Dienstleistung unberechtigte Bezeichnung „Firn Bar & Casting Cafe“ verwehren. Anw 2004, 440 (Zivile; EvBl 2005/3).
- 2 Anders als bei Aufnahme eines bestimmten Zeichens als Metatag wird das Zeichen bei Einrichtung der „catch-all“ Funktion nicht als jener Begriff definiert, der die Funktion der Marke übernehmen, der Adressierung der Homepage dienen und den Internetnutzer auf die Homepage leiten soll. Die Sub Level Domain wird vielmehr so eingerichtet, dass nicht eine bestimmte, vom Domaininhaber vorgesehene, sondern jede beliebige vom Internetnutzer eingegebene Bezeichnung „aufgelöst“ wird und der Internetnutzer dadurch – gleichgültig welches Zeichen er eingegeben hat – auf die mit der „catch-all“ Funktion versehene Homepage gelangt. Eine markenrechtliche Benutzungshandlung in Bezug auf ein bestimmtes Zeichen ist damit nicht verbunden. 4 Ob 131/05a vom 12. Juli 2005.

...

IV. Abschnitt

Strafbare Kennzeichenverletzungen

§ 60. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr eine Marke verletzt, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in einer Weise, die geeignet ist, Verwechslungen im geschäftlichen Verkehr hervorzurufen, einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder ein diesen Bezeichnungen ähnliches Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen gemäß §10a unbefugt benutzt.

(3) Der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens ist zu bestrafen, wenn er eine im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung nach Abs. 1 oder 2 nicht verhindert.

(4) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 3 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen gehöriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 3 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben.

(5) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Strafbestimmungen sind auf Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser Handlung abzulehnen.

1 Fassung nach BGBl I Nr 151/2005.

§ 60a. (1) Die im § 60 bezeichneten Vergehen werden nur auf Verlangen des Verletzten verfolgt.

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach diesem Abschnitt steht dem Landesgericht für Strafsachen Wien zu.

(3) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 53 gelten die Bestimmungen des 17. Hauptstückes der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975. Gegen den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die Berufung zu.

1 Fassung nach BGBl I Nr 126/2013.

§ 60b. Für das Strafverfahren bei Markenverletzungen und Kennzeichenverletzungen gelten § 52 dieses Bundesgesetzes (Beseitigung) sowie § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit) und § 149 (Urteilsveröffentlichung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß. Auf Strafverfahren bei Markenverletzungen ist auch § 57 (Vorfragen) anzuwenden.

1 Fassung nach BGBl I Nr 111/1999.

...