

desto größer ist die Gefahr, dass sie missbräuchlich verwendet wird, weil ein anderer versucht, ihren (guten) Ruf für seine Produkte auszunützen. Das Markenrecht gewährt daher den bekannten Marken einen erweiterten Schutz: Der Inhaber kann auch verbieten, dass ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die *nicht* denen *ähnlich* sind, für welche die Marke eingetragen ist. Und zwar dann, wenn die Marke 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 („*Aufmerksamkeitsausbeutung*“, „*Rufausbeutung*“, „*Verwässerung*“, „*Rufschädigung*“, „*Verunglimpfung*“).

**Beispiele:** Der Inhaber der Bekleidungsmarke „BOSS“ konnte verhindern, dass dieses Zeichen für Zigaretten verwendet wird.<sup>64</sup>

Auch bei der Verwendung der für Bonbons bekannten Marke FIRN als Etablissementbezeichnung für ein Nachtcafé in Wien sowie für die Domain der Website dieses Lokals wurde die Rufausbeutung bejaht.<sup>65</sup>

**Markenparodie:** Wird eine bekannte Marke in humorvoll verfremdeter Weise 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 auszunützen.<sup>66</sup>



**Beispiel:** „VIAGRA“ ist eine berühmte Marke für ein Arzneimittel zur Behandlung erektiler Dysfunktion. Dieses Produkt ist charakteristisch blau gefärbt und wird daher auch als „die blaue Pille“ bzw „the little blue pill“ bezeichnet. Der Beklagte verkaufte Kürbiskerne unter der Bezeichnung „Styriagra“, die mit blauem Zuckerguss überzogen waren und bewarb sie ua mit dem Hinweis, dass Kürbiskernen eine luststeigernde Wirkung nachgesagt werde. Der OGH hatte keinen Zweifel, dass der Beklagte die hohe Bekanntheit der Marke „VIAGRA“ ausnutzte, um das Interesse auf sein eigenes Produkt zu lenken. Die Bezeichnung „Styriagra“ möge zwar – so der OGH – eine humorvolle Anspielung auf die bekannte Marke sein; ein Ausdruck künstlerischen Schaffens sei sie aber mit Sicherheit nicht. Wenn überhaupt, könne daher nur das Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit berührt sein.

<sup>64</sup> § 10 Abs 2 MSchG; OGH 16. 10. 2001, 4 Ob 54/01x, *BOSS-Zigaretten II*.

<sup>65</sup> OGH 25. 5. 2004, 4 Ob 36/04d, *Firn*.

<sup>66</sup> OGH 22. 9. 2009, 17 Ob 15/09v, *STYRIAGRA*.

„Styriagra“ könnte zwar als ironische Auseinandersetzung mit der rein chemischen Wirkung von VIAGRA verstanden werden, der die ausschließlich natürliche Kraft aus steirischen Kürbiskernen gegenübergestellt wird. Im Vordergrund stehe jedoch der Versuch, durch die Anlehnung an eine bekannte Marke Aufmerksamkeit für das eigene Produkt zu erregen. Dass die Anlehnung witzig sei, verstärke zwar diese von der Rechtsordnung verpönte Wirkung, könne sie aber nicht rechtfertigen. Der OGH verneinte daher eine zulässige Markenparodie und bejahte die Markenrechtsverletzung.<sup>67</sup>

**Sonstige Regelungen:** Parallel zum Markenschutz und ergänzend können unter Umständen andere Regelungen greifen. Insbesondere gewährt das UWG einen Schutz vor unlauterer Ausbeutung fremder Leistung.<sup>68</sup>

**Grenzen des Schutzes:** Gewisse Verwendungen der Marken sind ausdrücklich vom Markenschutz ausgenommen. Insbesondere kann der Markeninhaber nicht verhindern, dass die Marke als *Bestimmungsangabe* für Zubehör oder Ersatzteile verwendet wird.

**Beispiele:** Die Inhaberin der Marke „ORAL-B“ für Zahnbürsten und deren Bestandteile ist dagegen vorgegangen, dass unter dem Zeichen „Dr. Best®“ „3 Wechselköpfe für Oral-B\*“ angeboten wurden. Auf der Rückseite der Verpackung wurde erklärt, für welche Modelle der Klägerin die Bürstenköpfe passen. Weiters fand sich dort der Hinweis: „Oral-B ist eine Marke von [Name des Konzerns der Klägerin], die die Dr. Best® Wechselköpfe weder hergestellt, noch unterstützt oder freigegeben hat.“ Der OGH beurteilte dies als zulässige Bestimmungsangabe.<sup>69</sup>

Hingegen wurde die Abbildung der bekannten Mazda-Bildmarke bei Tuning-Angeboten für verschiedene Automarken als Eingriff in die Markenrechte von Mazda qualifiziert, weil die Nutzung einer fremden bekannten Bildmarke im Regelfall nicht notwendig ist, um die Bestimmung der eigenen Waren oder Dienstleistungen anzugeben.<sup>70</sup>

**Erschöpfung:** Ist die Ware unter der Marke vom Markeninhaber in Österreich in Verkehr gebracht worden, so kann er – gestützt auf sein Markenrecht – den Weitervertrieb der Originalware nicht untersagen. Das Markenrecht ist „erschöpft“. Dieser Erschöpfungsgrundsatz gilt auch für *Parallelimporte* innerhalb des EWR (nicht aber für Parallelimporte aus Drittländern). Der Parallelimport von Originalware zB aus Deutschland oder Frankreich kann daher nicht durch eine österreichische Marke, die

67 OGH 22. 9. 2009, 17 Ob 15/09v, *STYRIAGRA*.

68 ZB OGH 7. 8. 2007, 17 Ob 16/07p, *KitKat*.

69 § 10 Abs 3 MSchG; OGH 19. 9. 2011, 17 Ob 19/11k, *Oral-B*.

70 OGH 16. 12. 2008, 17 Ob 28/08d, *Mazda-Logo*.

der österreichischen Konzerntochter gehört, unterbunden werden.<sup>71</sup> Sehr wohl könnte aber der Parallelimport von Originalware aus China unterbunden werden.

**Einwand sittenwidrigen Markenerwerbs:** Unter Umständen besitzt der Kläger zwar formal ein Markenrecht, hat dieses aber auf sittenwidrige Weise erworben. Die Rechtsprechung lässt hier den Einwand der Sittenwidrigkeit zu, sodass der Kläger von seinem Ausschließungsrecht gegebenenfalls nicht Gebrauch machen kann.<sup>72</sup>

**Benützungsverbot für bestimmte Kennzeichen:** Wenig Bedeutung in der Praxis hat eine spezielle Regelung, wonach der unbefugte Gebrauch von Staatswappen und anderen Hoheitszeichen sowie gewisser Prüfungs- und Gewährzeichen unzulässig und mit Verwaltungsstrafe sanktioniert ist.<sup>73</sup>

**Hinweis auf Markenschutz:** Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in einem Wörterbuch oder einem ähnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine *Gattungsbezeichnung*, so kann der Markeninhaber verlangen, dass spätestens bei der Neuauflage des Werks der Hinweis beigefügt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt. Dies gilt auch für Nachschlagewerke, die elektronisch gespeichert sind und der Öffentlichkeit über elektronische Netze zugänglich gemacht werden.<sup>74</sup> Dadurch soll verhindert werden, dass das Zeichen zu einer Gattungsbezeichnung wird und den Markenschutz verliert.

**Übertragung der Rechte:** Die Marke ist frei *übertragbar*. Sie kann unabhängig von einem Eigentumswechsel am Unternehmen für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, übertragen werden. Die Übertragung der Marke ist in das Markenregister einzutragen. Solange die Marke nicht umgeschrieben ist, kann das Markenrecht vor dem ÖPA nicht geltend gemacht werden. Ferner können alle Verständigungen, welche die Marke betreffen, mit Wirkung gegen den Erwerber dem als Markeninhaber Eingetragenen zugestellt werden. Im Übrigen hat aber die Eintragung des Markenerwerbs ins Markenregister nur deklarativen Charakter. Derjenige, der das Markenrecht zwar erworben hat, aber noch nicht im Register eingetragen ist, kann vor Gericht gegen Dritte bereits einschreiten.<sup>75</sup>

**Lizenzen:** Die Marke ist weiters für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, *lizenzierbar*. Durch eine Lizenz räumt der Markeninhaber anderen das Recht ein, seine Marke (auf bestimmte Weise) zu verwenden. Sie kann eine ausschließliche sein. Dann

71 § 10b MSchG; OGH 20. 10. 1998, 4 Ob 247/98x, *SILVER REED*;  
EuGH 16. 7. 1998, C-355/96, *Silhouette*.

72 OGH 3. 5. 2000, 4 Ob 109/00h, *Pycnogenol*.

73 § 6 MSchG.

74 § 13 MSchG.

75 § 11 MSchG; OGH 25. 4. 1995, 4 Ob 3/95, *Wirobit*.

darf der Markeninhaber keine weiteren Lizenzen erteilen und muss sich auch selbst der Nutzung enthalten. Auch Lizenzen können in das Markenregister eingetragen werden. Unter gewissen Voraussetzungen gewährt die Rechtsprechung dem Lizenznehmer auch ein selbständiges Klagerecht gegen Markenverletzungen.<sup>76</sup>

**Pfandrecht:** Die Marke kann auch *verpfändet* werden. Dieses Pfandrecht kann auf schriftlichen Antrag und Vorlage einer entsprechenden Urkunde in das Markenregister eingetragen werden.<sup>77</sup>

**Markenzwang:** Auch dies ist eine in der Praxis ungebräuchliche Regelung. Der zuständige Bundesminister kann für bestimmte Waren die Verpflichtung vorschreiben, sie mit einer Marke zu bezeichnen.<sup>78</sup>

## Schutzdauer

**Erste Schutzperiode:** Das Markenrecht entsteht mit dem Tag der Eintragung in das Markenregister. Es endet derzeit noch *zehn Jahre* nach dem Ende des Monats, in dem die Marke registriert wurde.<sup>79</sup> Ab 1.9.2018 ändert sich die Rechtslage. Die 10-jährige Schutzdauer wird dann ab dem Tag der Anmeldung berechnet.<sup>80</sup>

**Erneuerung:** Durch rechtzeitige Zahlung einer *Erneuerungsgebühr* kann die Schutzdauer immer wieder um je *zehn Jahre* verlängert werden. Praktisch – es ist kein Verlängerungsantrag erforderlich, die Zahlung genügt. Im Ergebnis ist der Markenschutz also *nicht befristet*. Das ÖPA informiert Sie übrigens 6 Monate im Voraus über das nahende Schutzdauerende, haftet aber nicht, falls diese Erinnerung unterbleibt.<sup>81</sup> – Sie sollten es sich daher im eigenen Kalender vormerken (gar nicht so einfach, wenn es um Jahrzehnte geht).

**Ende des Schutzes:** Die Marke ist zu *löschen*, wenn der Inhaber auf sie *verzichtet*, die Registrierung *nicht* rechtzeitig *erneuert* worden ist, das Markenrecht aus anderen Gründen *erloschen* ist, die Registrierung wegen eines *Widerspruchs* aufgehoben wurde oder die *Löschung* durch eine rechtskräftige Entscheidung verfügt wurde.

**Widerspruchsverfahren:** Innerhalb von *drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung* der Registrierung der Marke kann vom Inhaber einer anderen Marke gegen die Registrierung *Widerspruch* erhoben werden. Der Widerspruch kann

76 §§ 14, 28 Abs 1 MSchG; OGH 10. 7. 2001, 4 Ob 128/01d, *Silberpefil*.

77 § 28 Abs 1 MSchG.

78 § 9 MSchG.

79 § 19 MSchG aF.

80 §§ 19, 77d, 81b Abs 4 MSchG idF Novelle 2017.

81 § 19a MSchG

nur auf prioritätsältere registrierte Marken und prioritätsältere Anmeldungen (vorbehaltlich deren Registrierung) gestützt werden. Argumente aus dem erweiterten Schutz der bekannten Marke können nicht geltend gemacht werden. In der Regel wird ein reines Aktenverfahren (ohne mündliche Verhandlung) durchgeführt, bei dem der Registerstand bzw die Aktenlage hinsichtlich der einander gegenüberstehenden Marken und die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist. Die Parteien haben – anders als im Lösungsverfahren – die *Kosten* des Widerspruchsverfahrens selbst zu tragen. Die aus einem Widerspruch resultierende gänzliche oder teilweise Aufhebung einer Marke wirkt auf den Beginn der Schutzdauer zurück. Dem Inhaber des älteren Rechts bleibt es aber unbenommen, statt eines Widerspruchs einen Lösungsantrag zu stellen.<sup>82</sup>

**Lösungsverfahren:** Folgende *Löschungstatbestände* berechtigen Dritte, einen Antrag auf Löschung der Marke zu stellen:<sup>83</sup>

- **Kollision mit älterer Marke:** Der Inhaber einer prioritätsälteren kollidierenden Marke kann die Löschung der jüngeren beantragen („*Vorrang des älteren Rechts*“). Wie beim Markeneingriff ist die Doppelidentität oder das Bestehen von Verwechslungsgefahr zu prüfen. Auch im Lösungsverfahren kann der erweiterte Schutz der bekannten Marke geltend gemacht werden. Der Lösungsantrag ist jedoch ua dann abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der jüngeren eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat (*Verwirkung*).
- **Markenparodie:** Das ist auch im Lösungsverfahren ein spannender Einwand. Der Inhaber der jüngeren Marke behauptet, seine Marke sei nur eine (zulässige) Parodie der älteren Marke. In Deutschland gibt es dazu eine anschauliche höchstgerichtliche Entscheidung. Der BGH hat zwar die Benutzung der Parodie-Marke wegen der Kunstfreiheit als zulässig beurteilt. Die Registrierung der „Springender Pudel“-Marke hat er jedoch nicht zugelassen.<sup>84</sup>
- **Kollision mit älterem nicht registriertem Zeichen:** Auch ein nicht als Marke registriertes Zeichen kann bei Erlangung der Verkehrsgeltung Schutz genießen. Wenn es die bessere Priorität als eine kollidierende eingetragene Marke hat, so kann ein Lösungsantrag gestellt werden. Auch hier besteht eine fünfjährige Verwirkungsfrist.
- **Kollision mit älterem Handelsnamen:** Derjenige, der einen priori-

<sup>82</sup> §§ 29a – 29c MSchG.

<sup>83</sup> §§ 29, 30 – 34, 66, 66a MSchG.

<sup>84</sup> BGH 2. 4. 2015, I ZR 59/13, *Springender Pudel*. Vgl auch OGH 22. 9. 2009, 17 Ob 15/09v, *STYRIAGRA*.

tätsälteren Namen, eine Firma oder eine besondere Bezeichnung seines Unternehmens hat, kann gegen eine kollidierende, prioritätsjüngere Marke mit einem Löschungsantrag vorgehen. Und auch hier besteht eine fünfjährige Verwirkungsdauer.

- **Agentenmarke:** Mit diesem Löschungstatbestand kann sich der Geschäftsherr, der über eine Marke im Ausland verfügt, dagegen wehren, dass der zur Wahrung seiner Interessen im Inland tätige „Agent“ treuwidrig eine Marke eintragen ließ.
- **Von Amts wegen wahrzunehmende Löschungsgründe:** Jedermann kann die Löschung einer Marke aus von Amts wegen wahrzunehmenden Gründen beantragen. Insbesondere kann geltend gemacht werden, dass der Marke ein Registrierungshindernis entgegenstand, sodass sie nicht hätte registriert werden dürfen (zB weil sie nicht unterscheidungskräftig oder rein beschreibend ist).
- **Nichtgebrauch:** Eine über fünf Jahren hindurch nicht ernsthaft genutzte Marke ist löschungsreif. Jedermann kann einen entsprechenden Antrag stellen. In der Praxis ist dies auch deshalb heikel, weil die Marken gelegentlich nicht genau so verwendet werden, wie sie registriert sind. Das wird dadurch etwas abgefedert, dass der Benutzung der Marke die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, gleichgestellt wird – dass diese Abgrenzung im Einzelfall schwierig ist, liegt auf der Hand.

**Beispiel:** Registriert war die Marke „DAVID-JONES INTERNATIONAL“. Benutzt wurde „David Jones Collection“. Diese Abweichung wurde als unschädlich und die abgewandelte Zeichenverwendung als rechtserhaltende Benutzung beurteilt.<sup>85</sup>

Nimmt der Markeninhaber den Gebrauch einer an sich bereits löschungsreifen Marke wieder auf, bevor er wegen dieses Löschungsgrunds in Anspruch genommen wurde, so ist dieser Löschungsgrund saniert.

- **Entwicklung zum Freizeichen:** Wenn eine eingetragene Marke nachträglich zur gebräuchlichen Bezeichnung der betreffenden Ware oder Dienstleistung geworden ist, dann hat sie ihre Unterscheidungskraft verloren. Dementsprechend kann jedermann die Löschung beantragen.

**Beispiele:** Bei der Wortmarke „WALKMAN“ wurde die Entwicklung zum Freizeichen bejaht.<sup>86</sup> Ebenso bei „KORNSPITZ“ für die betreffende Backwaren selbst, nicht aber für die Backmischung.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> OPM 27. 4. 2011, Om 3/11, DAVID-JONES INTERNATIONAL.

<sup>86</sup> OGH 29. 1. 2002, 4 Ob 269/01i, Sony Walkman II.

<sup>87</sup> EuGH 6. 3. 2014, C-409/12, Kornspitz; OPM 11. 7. 2012, Om 6/12, Kornspitz.

- **Irreführungseignung:** Wenn die Marke durch ihre Benutzung irreführend geworden ist, bildet auch dies einen von jedermann geltend zu machenden Lösungsgrund.
- **Bösgläubigkeit:** Dieser Lösungsgrund besteht ganz allgemein dann, wenn der Anmelder bei der Anmeldung „bösgläubig“ war.<sup>88</sup> Der EuGH geht (zur Unionsmarke) davon aus, dass bei der Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig ist, alle erheblichen Faktoren des Anlassfalls zu berücksichtigen sind, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung des Zeichens vorliegen, insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliches Zeichen für eine gleiche oder ähnliche Ware verwendet,<sup>89</sup> die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen.<sup>90</sup> Relevant sind auch die „unternehmerische Logik“, in die sich die Anmeldung einfügt und die Geschehnisabfolge bei der Anmeldung.<sup>91</sup> – Im Ergebnis also immer eine stark einzelfallbezogene, komplexe Prüfung.
- **Verbands- und Gewährleistungsmarken:** Für diese sind zusätzlich besondere Lösungsstatbestände vorgesehen (Auflösung des Verbands, der Satzung widersprechende Nutzung).

## Sanktionen

**Zivilrechtlicher Schutz:** Gegen Markenrechtsverletzungen kann insbesondere mit Ansprüchen auf Unterlassung (auch im Wege einer einstweiligen Verfügung), Beseitigung, Zahlung (angemessenes Entgelt, Schadenersatz – bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit als Mindestschaden das doppelte angemessene Entgelt –, Herausgabe des Gewinns), Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Urteilsveröffentlichung vorgegangen werden.<sup>92</sup>

Auch hinsichtlich der zivilrechtlichen Ansprüche sieht das MSchG eine *Verwirkung* vor, wenn der Markeninhaber nicht rechtzeitig seine Ansprüche geltend macht. Im Verfahren haben die Gerichte selbständig zu beurteilen, ob ein Zeichen schutzfähig ist, und können dies verneinen, auch wenn die

<sup>88</sup> OGH 17. 9. 2014, 4 Ob 98/14m, *FEELING/FEEL II*.

<sup>89</sup> EuGH 27. 6. 2013, C-320/12, *Malaysia Dairy*.

<sup>90</sup> EuGH 11. 6. 2009, C-529/07, *Goldhase III*.

<sup>91</sup> EuG 11. 7. 2013, T-321/10, *GRUPPO SALINI*.

<sup>92</sup> §§ 51 – 59 MSchG.

Marke vom ÖPA als schützbar beurteilt und eingetragen wurde.<sup>93</sup>

**Strafrechtlicher Schutz:** Vorsätzliche Markenrechtsverletzungen sind gerichtlich als Privatanklagedelikt strafbar, bei gewerbsmäßiger Begehung mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Unter Umständen machen sich auch die Geschäftsführer einer Gesellschaft persönlich verantwortlich. Hingegen ist die Strafsanktion allenfalls auf den im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers handelnden Bediensteten oder Beauftragten nicht anzuwenden, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme der markenrechtsverletzenden Handlung abzulehnen.<sup>94</sup>

**Auskunftspflicht:** Derjenige, der Gegenstände in einer Weise bezeichnet, die geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, dass die verwendete Bezeichnung Markenschutz genießt, muss auf Verlangen Auskunft darüber geben, auf welches Schutzrecht sich die Bezeichnung stützt.<sup>95</sup>

## Internationale Marke

**Wie erlangen Sie Markenschutz im Ausland?** Wer internationalen Markenschutz erlangen will, dem stehen drei Wege zur Verfügung:

- **Nationale Marke:** Man kann in jedem einzelnen Zielland national eine Marke anmelden. Die Nachteile nationaler Anmeldungen in mehreren Ländern liegen aber auf der Hand: Anmeldung jeweils bei einem anderen Markenamt, mit den dortigen Formularen, in der Landessprache, nach der jeweiligen Verfahrensordnung, mit unterschiedlichen Gebühren und allenfalls mit der Notwendigkeit, einen lokalen Vertreter zu betrauen. Jede einzelne Marke muss dann nach Ablauf der Schutzdauer gesondert erneuert werden. Das macht die Anmeldungen und die Verwaltung der Marken umständlich und teuer.
- **Internationale Marke:** Nach dem bereits Ende des 19. Jhdts begründeten Madrider Markenabkommen (MMA; ergänzt durch das Protokoll zum MMA) kann mit einem einzigen Antrag Markenschutz in derzeit mehr als 110 Ländern („Verbandsstaaten“)<sup>96</sup> beantragt werden – eine enorme Vereinfachung. Sie können einfach angeben, in welchen Ländern des Verbands Ihre Marke geschützt sein soll. Die auf diesem Weg erlangte sogenannte „*internationale Marke*“ (IR-Marke) ist in den

93 OGH 12. 7. 2005, 4 Ob 36/05f, *BOSS-Zigaretten VI*; OGH 24. 10. 2000, 4 Ob 137/00a, *MANPOWER II*.

94 §§ 60 – 60c MSchG.

95 § 42 Abs 1 MSchG iVm § 165 PatG.

96 Aktuelle Liste: <http://www.wipo.int/madrid/en/>.



beteiligten Ländern ebenso geschützt, als wäre sie dort unmittelbar angemeldet worden. Die IR-Marke ist aber nur ein „*Bündel nationaler Marken*“. Das MMA vereinheitlicht und vereinfacht den Registrierungsvorgang sowie die anschließende Verwaltung (Verlängerung etc), schafft aber kein einheitliches Markenrecht für die betroffenen Staaten.<sup>97</sup> Jene Länder, die man nicht über diese internationale Anmeldung erreichen kann, muss man mit nationalen Anmeldungen abdecken.

- **Unionsmarke:** Für den Bereich der EU kann eine einheitlich wirkende Unionsmarke für alle Mitgliedstaaten der EU angemeldet werden. Dazu dann gleich im nächsten Kapitel, zuerst aber noch Details zur IR-Marke.

**Schutzgegenstand:** Welche Zeichen als IR-Marken registriert werden können, ergibt sich aus den jeweiligen nationalen markenrechtlichen Regelungen. Grundsätzlich kommen dafür die gleichen Marken in Betracht wie für österreichische nationale Anmeldungen.

**Markeninhaber:** Die IR-Marke steht jenen Personen offen, die Angehörige eines Verbandsstaates sind, sowie sonstigen Personen, die in einem Verbandsstaat einen Wohnsitz oder eine Niederlassung haben.

**Institutionen:** Das „*Madriдер-System*“ ist durch ein Zusammenwirken des *Internationalen Büros* der WIPO in Genf mit den nationalen Patentämtern der Mitgliedstaaten gekennzeichnet. Die internationale Registrierung setzt nämlich zunächst die Anmeldung/Eintragung der betreffenden Marke im *Ursprungsland* voraus („*Basisanmeldung*“/„*Basismarke*“). Über die Markenbehörde des Ursprungslands erfolgt dann die Anmeldung der gleichen Marke als IR-Marke. Die Registrierung und die nachfolgende Verwaltung obliegen dann aber dem Internationalen Büro der WIPO in Genf. Ist also zB Österreich das Ursprungsland, so ist die IR-Marke über das ÖPA anzumelden, die Registrierung erfolgt dann in Genf.

Für Eingriffsverfahren sind die jeweiligen nationalen Gerichte zuständig, für Österreich also dieselben Zivil- und Strafgerichte wie bei nationalen Marken.

**Registrierung:** Das Verfahren zur Registrierung einer IR-Marke ist zweistufig. Es setzt eine Basisanmeldung/-marke voraus, auf die dann die IR-Marke aufgesetzt wird.

**Basisanmeldung/-marke:** Die internationale Registrierung nach dem MMA setzte zunächst die vorherige *Eintragung* der Marke als „*Basismarke*“ im Ursprungsland voraus. Dass das MMA nicht bloß die Anmeldung, sondern bereits die Registrierung der Ursprungsmarke verlangt, war in der Praxis oftmals hinderlich und für manche Länder sogar ein Grund, dem MMA nicht beizutreten. Daher wurde ergänzend das *Madriдер Protokoll* (MMP) geschlossen, das vorsieht, dass die beteiligten Länder die

<sup>97</sup> § 2 Abs 2 und § 70 MSchG.

bloße *Anmeldung* der Ursprungsmarke als ausreichend akzeptieren. Als Basismarke kann übrigens auch eine Unionsmarke dienen und umgekehrt kann bei einer IR-Anmeldung auch die EU benannt werden. Die Systeme der IR-Marke und der Unionsmarke sind also verlinkt.<sup>98</sup>

**Antrag IR-Marke:** Die IR-Anmeldung kann in Österreich jeder Anmel-der oder Inhaber einer österreichischen Basismarke vornehmen, der in Österreich eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung oder seinen Wohnsitz hat oder der die österreichische Staatsangehörigkeit hat. Der Antrag auf Registrierung einer IR-Marke ist beim ÖPA einzubringen. Wie für nationale Markenmeldungen ist auch für die internationale Registrierung ein spezielles *Formular* vorgesehen. Die Waren und Dienstleistungen sind in einem Verzeichnis (WDVZ) anzuführen. Dieses darf nicht weiter gefasst, sehr wohl aber enger sein als jenes der Basismarke. Zusätzlich muss ausdrücklich beantragt werden, *für welche Länder* des Verbands der Schutz beansprucht wird („designated Contracting Parties“). Das WDVZ muss in Englisch oder Französisch abgefasst sein. Die *Gebühren* setzen sich aus einer Inlandsgebühr für das ÖPA, Gebühren für die WIPO und individuellen Gebühren pro Land zusammen.<sup>99</sup> Mit dem Einlangen des Gesuchs um internationale Eintragung beim ÖPA erlangt der Anmelder die *Priorität*, sofern das Gesuch dann innerhalb von 2 Monaten beim Internationalen Büro (WIPO) einlangt. Die Priorität der Basismarke kann allenfalls als Verbandspriorität nach der PVÜ für die sodann über die IR benannten Staaten in Anspruch genommen werden.

**Übermittlung an WIPO:** Das ÖPA überträgt die Daten in ein WIPO-Formular, führt eine Formalprüfung des Antrags (insb auf Übereinstimmung mit der Basismarke) durch und sendet diesen an die WIPO. Die WIPO führt das zentrale Register für IR-Marken. Veröffentlichungen erfolgen in der „WIPO Gazette of International Marks“ bzw über die (mit 2017 auslaufende bisherige) Datenbank „ROMARIN Online“. Über den neuen „*Madrid Monitor*“ kann der Anmelder den weiteren Gang des Verfahrens beobachten und recherchieren.<sup>100</sup>

**Nationale Markenämter:** Nach einer Vorprüfung der Anmeldung bei der WIPO erhalten die Markenbehörden der benannten Länder die Möglichkeit, den IR-Marken im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts (je nach Land innerhalb von 12 bzw 18 Monaten) den Schutz zu verweigern. Die eigentliche Prüfung der Schutzvoraussetzungen erfolgt also durch die nationalen Markenämter. Bestehen nach den jeweiligen nationalen Markenrechtsbestimmungen Zweifel an der Schützbarkeit, kann

98 Art 189 ff UMV.

99 Hilfreich ist der Gebührenkalkulator: [www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep](http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep).

100 [www.wipo.int/madrid/monitor](http://www.wipo.int/madrid/monitor).