

DAVID SEIDL

Die Gemeinschaftsmarke abseits der autonomen Regelungen

Ein Vergleich der Markenrechte
der EU-Staaten und ihr Einfluss
auf die Gemeinschaftsmarke



Die Gemeinschaftsmarke abseits der autonomen Regelungen

David Seidl

Die Gemeinschaftsmarke abseits der autonomen Regelungen

Ein Vergleich der Markenrechte der EU-Staaten und ihr Einfluss auf die Gemeinschaftsmarke



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

AVM - Akademische Verlagsgemeinschaft München 2011
© Thomas Martin Verlagsgesellschaft, München

Umschlagabbildung: © M. Schuppich - Fotolia.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urhebergesetzes ohne schriftliche Zustimmung des Verlages ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Nachdruck, auch auszugsweise, Reproduktion, Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Digitalisierung oder Einspeicherung und Verarbeitung auf Tonträgern und in elektronischen Systemen aller Art.

Alle Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und geprüft. Weder Autoren noch Verlag können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses Buches stehen.

e-ISBN (ePDF) 978-3-96091-246-0
ISBN (Print) 978-3-86924-021-3

Verlagsverzeichnis schickt gern:
AVM - Akademische Verlagsgemeinschaft München
Schwanthalerstr. 81
D-80336 München

www.avm-verlag.de

Vorwort

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen auf das herzlichste bedanken, die mir bei dem Verfassen dieser Dissertation Unterstützung haben zukommen lassen.

Zu allererst gilt mein Dank **Univ.-Prof. Dr. Gunter Nitsche**, der das Interesse am gewerblichen Rechtsschutz in mir geweckt, meine Bestrebungen in diesem Bereich stets unterstützt, und schließlich auch die Betreuung dieser Dissertation übernommen hat. Ebenfalls zu Dank verpflichtet bin ich **Univ.-Prof. Dr. Franz Merli**, der sich bereit erklärt hat, die Zweitbegutachtung vorzunehmen.

Die zweite Säule, auf der diese Arbeit ruht, ist das **Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht** in München, dessen Direktoren es mir durch die Gewährung eines Forschungsstipendiums ermöglicht haben, über ein halbes Jahr am Institut zu forschen und zu arbeiten, und die weltweit einmalige dort vorhandene Infrastruktur zu nützen. Dank auch an **Dr. Roland Knaak**, dessen Tür für Fachgespräche immer offen war.

Maria, ohne Dich als immerwährende Stütze wäre dies nicht möglich gewesen.

Am Schluss, jedoch nicht zuletzt, möchte ich auch meiner Familie und meinen Freunden, allen voran meinen **Eltern**, herzlichen Dank aussprechen, für Zuspruch und Ermutigung, sowie die allzeit bedingungslose Unterstützung.

Abkürzungsverzeichnis

aA	anderer Ansicht
aaO	am Angeführten Ort
ABGB	Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
ABl	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft
Abs	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
aF	alte Fassung
Anm	Anmerkung(en)
Art	Artikel
Aufl	Auflage
ausf	ausführlich
AusfO – MMA	Ausführungsordnung zum Madrider Markenabkommen
AußStrG	Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtssachen außer Streitsachen
BA	Beschwerdeabteilung des Patentamtes
Bd	Band
BGBI	Bundesgesetzblatt
BGB	(deutsches) Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	(deutscher) Bundesgerichtshof
BK	Beschwerdekammer(n)
BIPMZ	Blatt für Patent- Muster- und Zeichenwesen
BMG	Benelux-Markengesetz
BPatG	(deutsches) Bundespatentgericht
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 1929
dBGBI	deutsches Bundesgesetzblatt
dUrhG	deutsches Urheberrechtsgesetz
dZPO	deutsche Zivilprozessordnung vom 30. Jänner 1877
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EU	Europäische Union
EuG	Gericht erster Instanz der europäischen Gemeinschaften
EuGH	Gerichtshof der europäischen Gemeinschaften
EUR	Euro
EuGRZ	Europäische Grundrechtszeitschrift
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
gem	gemäß
GewO	Gewerbeordnung 1994
GGV	Gemeinschaftsgeschmackmusterverordnung
GmbH	Gesellschaft mit begrenzter Haftung
GMDV	Durführungsverordnung zur Gemeinschaftsmarkenverordnung
GMG	Gebrauchsmustergesetz
GMVO	Gemeinschaftsmarkenverordnung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
GRUR Int	GRUR, internationaler Teil (Zeitschrift)
GRUR-Prax	GRUR, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (Zeitschrift)
GRUR-RR	GRUR, Rechtsprechungs-Report (Zeitschrift)
GYIL	German Yearbook of International Law
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

Hrsg	Herausgeber
idF	in der Fassung
INTERGU	Internationale Gesellschaft für Urheberrecht e.V.
IPRG	Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
IR-Marke	international registrierte Marke
iVm	in Verbindung mit
iwS	im weiteren Sinn
JBl	Juristische Blätter
LG	Landesgericht (Österreich), Landgericht (Deutschland)
MarkenR	Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht
MMA	Madrider Markenabkommen über die internationale Registrierung von Marken
MarkSchG	Markenschutzgesetz
MR	Medien und Recht (Zeitschrift)
NJOZ	Neue Juristische Online Zeitschrift
ÖBl	Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
ÖBl-LS	ÖBl Leitsätze (Zeitschrift)
OGH	Oberster Gerichtshof
ÖJZ	Österreichische Juristenzeitung
OLG	Oberlandesgericht
OPM	Oberster Patent- und Markensenat
PA	Österreichisches Patentamt
PBl	Patentblatt
PMMA	Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
RdW	Recht der Wirtschaft (Zeitschrift)
RL	Richtlinie
Rs	Rechtssache
SWK	Steuer- und Wirtschaftskartei
SFR	Schweizer Franken
TRIPS	Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Anhang 1c des WTO-Abkommens)
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Vgl	Vergleiche
VO	Verordnung
WoBL	Wohnrechtliche Blätter
wbl	Zeitschrift für österreichisches und europäisches Wirtschaftsrecht
WIPO	World Intellectual Property Organisation
WTO	World Trade Organisation (Welthandelsorganisation)
ZBl	Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
ZIK	Zeitschrift für Insolvenzrecht und Kreditschutz
ZPO	Zivilprozessordnung

Inhalt

Inhalt.....	1
1. Einführung	5
2. Grundlagen	8
2.1. Die Marke	8
2.1.1. Definition	8
2.1.2. Die Markenfunktionen.....	9
2.1.3. Die dogmatische Einordnung des Markenrechts.....	11
2.2. Geschichte des grenzüberschreitenden Markenschutzes.....	13
2.2.1. Die Pariser Verbandsübereinkunft.....	13
2.2.2. Die WIPO	13
2.2.3. Die international registrierte Marke.....	14
2.2.4. TRIPS.....	16
2.2.5. Die Gemeinschaftsmarke.....	17
3. Die Gemeinschaftsmarke	22
3.1. Grundsätze.....	22
3.1.1. Autonomie	22
3.1.2. Einheitlichkeit.....	22
3.1.3. Koexistenz	23
3.2. Markenformen.....	25
3.3. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM).....	27
3.4. Anmeldung.....	29
3.5. Eintragung.....	31
3.6. Eintragungshindernisse	32
3.6.1. Absolute Eintragungshindernisse (Art 7 GMVO)	32
3.6.2. Relative Eintragungshindernisse (Art 8 GMVO).....	33
3.7. Rechte aus der Gemeinschaftsmarke.....	35
3.7.1. Ausschlussrechte (Art 9 bis 11 GMVO)	35
3.7.2. Schadenersatzansprüche (Art 9 Abs 3, 102 GMVO)	36
3.7.3. Vermögens- und damit verbundene Rechte (Art 16 – 23 GMVO)	36
3.8. Schranken des Markenschutzes (Art 12 GMVO)	39

3.9. Verlust des Markenrechts.....	41
3.9.1. Verzicht	41
3.9.2. Erschöpfung (Art 13 GMVO)	41
3.9.3. Verfall (Art 51 GMVO).....	42
3.9.4. Nichtigkeit (Art 53 GMVO).....	43
3.9.5. Verwirkung (Art 54 GMVO).....	44
3.10. Die Gemeinschaftsmarkengerichte	45
3.10.1. Organisation (Art 95 GMVO).....	45
3.10.2. Sachliche Zuständigkeit (Art 96 GMVO)	46
3.10.3. Internationale Zuständigkeit (Art 97 GMVO)	46
3.11. Empirische Daten.....	48
4. Ortung der Bereiche abseits der Autonomie der GMVO	49
4.1. Verfahren vor den Gemeinschaftsmarkengerichten und Sanktionen	50
4.2. Nicht-markenmäßige Benutzung.....	53
4.3. Schutz der Gemeinschaftsmarke zwischen Anmeldung und Eintragung.....	55
4.4. Die Gemeinschaftsmarke als Bestandteil des Vermögens	59
4.5. Relative Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe nach Maßgabe der Mitgliedstaaten.....	61
5. Die nicht-autonomen Bereiche im Einzelnen.....	63
5.1. Die nationalen Markenrechtsordnungen	63
5.2. Verfahren vor Gemeinschaftsmarkengerichten und Sanktionen	67
5.2.1. Völkerrechtliche Vorgaben und Enforcement-Richtlinie.....	67
5.2.2. Benelux.....	69
5.2.3. Bulgarien	71
5.2.4. Dänemark.....	74
5.2.5. Deutschland	76
5.2.6. Estland.....	84
5.2.7. Finnland.....	86
5.2.8. Frankreich	89
5.2.9. Griechenland.....	93
5.2.10. Irland	95
5.2.11. Italien	99
5.2.12. Lettland	104
5.2.13. Litauen	106
5.2.14. Malta.....	109
5.2.15. Österreich	112

5.2.16. Polen	120
5.2.17. Portugal.....	124
5.2.18. Rumänien	127
5.2.19. Schweden	129
5.2.20. Slowakei	131
5.2.21. Slowenien.....	134
5.2.22. Spanien.....	136
5.2.23. Tschechische Republik	139
5.2.24. Ungarn.....	141
5.2.25. Vereinigtes Königreich	144
5.2.26. Zypern	148
5.3. Nicht markenmäßige Benutzung.....	149
5.3.1. Benelux.....	149
5.3.2. Bulgarien	150
5.3.3. Dänemark.....	150
5.3.4. Deutschland	151
5.3.5. Estland.....	154
5.3.6. Finnland.....	154
5.3.7. Frankreich	154
5.3.8. Griechenland.....	156
5.3.9. Irland	156
5.3.10. Italien	157
5.3.11. Lettland	158
5.3.12. Litauen	159
5.3.13. Malta.....	160
5.3.14. Österreich	160
5.3.15. Polen	163
5.3.16. Portugal.....	164
5.3.17. Rumänien.....	164
5.3.18. Schweden.....	165
5.3.19. Slowakei	166
5.3.20. Slowenien.....	167
5.3.21. Spanien.....	167
5.3.22. Tschechische Republik	169
5.3.23. Ungarn.....	169
5.3.24. Vereinigtes Königreich	169
5.3.25. Zypern	171
5.4. Schutz der Gemeinschaftsmarke zwischen Anmeldung und Eintragung.....	172
5.4.1. Benelux.....	172
5.4.2. Bulgarien	173
5.4.3. Dänemark.....	174
5.4.4. Deutschland	175
5.4.5. Estland.....	176
5.4.6. Finnland.....	177
5.4.7. Frankreich	178

5.4.8. Griechenland	179
5.4.9. Irland	179
5.4.10. Italien	180
5.4.11. Lettland	181
5.4.12. Litauen	182
5.4.13. Malta	184
5.4.14. Österreich	185
5.4.15. Polen	186
5.4.16. Portugal	187
5.4.17. Rumänien	188
5.4.18. Schweden	189
5.4.19. Slowakei	189
5.4.20. Slowenien	190
5.4.21. Spanien	191
5.4.22. Tschechische Republik	192
5.4.23. Ungarn	193
5.4.24. Vereinigtes Königreich	194
5.4.25. Zypern	196
5.5. Die Gemeinschaftsmarke als Bestandteil des Vermögens	197
5.6. Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe nach Maßgabe der Mitgliedstaaten	211
5.6.1. Ältere, nicht auf Eintragung beruhende Rechte	211
5.6.2. Andere Eintragungshindernisse nach Maßgabe der Mitgliedstaaten	221
6. Zusammenfassung der Erkenntnisse, Empfehlungen und Abschließende Bemerkungen	223
6.1. Die Verfahren vor den Gemeinschaftsmarkengerichten	223
6.2. Nicht markenmäßige Benutzung	226
6.3. Schutz der Gemeinschaftsmarke zwischen Anmeldung und Eintragung	227
6.4. Die Gemeinschaftsmarke als Bestandteil des Vermögens	228
6.5. Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe nach Maßgabe der Mitgliedstaaten	230
6.6. Fazit	231
Literaturverzeichnis	233
Kommentare, Monografien und Sammelwerke	233
Aufsätze	235
Judikatur	238
Sonstiges	241

1. Einführung

Seit der Schaffung des Instituts der Gemeinschaftsmarke erfreut sich diese größter Beliebtheit und ist mittlerweile ein integraler Bestandteil des europäischen und internationalen gewerblichen Rechtsschutzes. Die Daten aus Alicante belegen dies eindrucksvoll.

Der Schutz, den ein Zeichen durch die Eintragung als Gemeinschaftsmarke genießt, ist der weitreichendste der westlichen Welt, zumal dadurch ein Markt von derzeit rund 500 Millionen Teilnehmern erreicht wird.

Die Gemeinschaftsmarkenverordnung, auf der die Gemeinschaftsmarke beruht, stellt einen umfangreichen Regelungskomplex mit mittlerweile insgesamt 167 Artikeln dar, der sowohl die materiellen, wie auch die formellen Normen über den Umgang mit der Gemeinschaftsmarke enthält. Die Agenden der Anmeldung, Eintragung, Verwaltung und Löschung der Gemeinschaftsmarken obliegen dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, einer Agentur der Europäischen Union.

Wenngleich die Handhabung der Gemeinschaftsmarke weitestgehend durch die Gemeinschaftsmarkenverordnung vorgegeben ist, so bleibt dennoch eine beträchtliche Anzahl von Fragestellungen von der Verordnung unbeantwortet, und muss deshalb nach nationalen Vorschriften beurteilt werden; allen voran das Eingriffsverfahren, welches vor den sogenannten nationalen Gemeinschaftsmarkengerichten stattfindet, die in Wirklichkeit die regulären nationalen Markengerichte sind.

Der Grund dafür liegt darin, dass den Mitgliedstaaten trotz einer einheitlichen Gemeinschaftsmarke ein gewisses Maß an Eigenständigkeit garantiert werden soll. Das Ergebnis der zu diesem Zweck gewählten Formulierungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist eine Vielzahl von Punkten, in denen man im Umgang mit der Gemeinschaftsmarke ausdrücklich oder mittels einer Lücke auf die jeweiligen nationalen Vorschriften verwiesen wird, beziehungsweise angewiesen ist.

Allein die Tatsache, dass gewisse Begriffe, wie beispielsweise der der Benutzung, nach ihrem Wortlaut zwar dasselbe in den Sprachen der Mitgliedstaaten bedeuten, jedoch deren rechtliche Auslegung mitunter auseinandergehen kann, ergibt eine Reihe von Schwierigkeiten.

Auch bei der Durchsetzung von Ansprüchen, die aus der Gemeinschaftsmarke entstehen, ist der Berechtigte mangels eines gemeinschaftsweiten Durchsetzungsrechts zwangsläufig auf die jeweiligen Vorgaben der Mitgliedstaaten angewiesen. Dass dies schon allein aufgrund der mittlerweile erreichten Anzahl an Mitgliedstaaten entsprechend unterschiedlich ausfallen kann, ist evident. Daneben existieren weitere Bereiche, in denen die Gemeinschaftsmarke und damit zusammenhängende Aspekte nach nationalen Vorgaben zu beurteilen sind.

Diese Punkte systematisch zu identifizieren und deren Bedeutung zu erkennen ist der erste Schritt, um diese Besonderheit der Gemeinschaftsmarke eingehend betrachten zu können. In der Folge gilt es, auch die praktische Relevanz dieser Problematik zu erfassen und, wo dies möglich ist, zu untersuchen, wie dies von Lehre und Judikatur gehandhabt wird.

Auch wenn in jüngster Vergangenheit Bestrebungen zu beobachten waren, die Handhabung des Instituts der Gemeinschaftsmarke durch sekundäres Gemeinschaftsrecht in den Mitgliedstaaten zu harmonisieren, so ist eine vollständige Angleichung schon alleine deshalb nicht möglich, weil die Gemeinschaftsmarke mit den nationalen Marken der jeweiligen Mitgliedstaaten gleichgestellt werden soll. Die nationalen Markenrechte sind somit integraler Bestandteil des Gemeinschaftsmarkensystems.

Die Rollen der Europäischen Gerichte und des Harmonisierungsamtes, denen naturgemäß aufgrund des supranationalen Charakters der Gemeinschaftsmarke eine große Bedeutung zukommt, darf nicht unbeachtet bleiben, geben diese doch in beinahe sämtlichen grundlegenden Fragen rund um die Gemeinschaftsmarke die Richtung vor.

Ebenso das Strafrecht, das bekanntermaßen im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten verblieben ist, wird hier von Interesse sein, zumal gewisse prozessrechtliche Ansprüche, wie die Urteilsveröffentlichung oder Auskunftserteilung oft zentrale Bestandteile von Eingriffsverfahren, jedoch in einigen Bereichen nicht harmonisiert sind. Sind solche Ansprüche im zivilrechtlichen Verfahren nicht befriedigend durchsetzbar, so könnte dies allenfalls im Strafverfahren möglich sein. Darüber hinaus ist der Eingriff in fremde Markenrechte mittlerweile in sämtlichen Mitgliedsstaaten strafrechtlich relevant.

Zuletzt ist auch eine Rechtsvergleichung zwischen Österreich, Deutschland und anderen Mitgliedstaaten von Interesse, zumal sich deren Markenrechtsordnungen zwar nicht grundlegend, in einigen wichtigen Punkten aber dennoch voneinander unterscheiden und doch be-

strebt sind, dasselbe Ergebnis im Bezug auf die Gemeinschaftsmarke zu erreichen. Es wird versucht, möglichst sämtliche nationale Markenrechtsordnungen der Mitgliedstaaten zu erfassen und zu behandeln, wenngleich vorweggenommen werden muss, dass zwar die meisten, aber nicht sämtliche Gesetze in aktueller Fassung in Deutscher oder Englischer Sprache vorliegen, weshalb gelegentliche Lücken nicht vermieden werden können.

Naheliegend ist, dass hinsichtlich der Judikatur in den zu untersuchenden Thematiken in erster Linie die aus Deutschland und Österreich eingegangen und diese näher beleuchtet und analysiert wird, wenngleich auch jene aus den englischsprachigen Mitgliedsstaaten fallweise einer Untersuchung zugeführt werden soll.

2. Grundlagen

2.1. Die Marke

2.1.1. Definition

Als Marke kann laut § 1 Markenschutzgesetz¹ jedes Zeichen geschützt werden, welches graphisch dargestellt werden kann, und dazu geeignet ist, Erzeugnisse oder Dienstleistungen eines Herstellers bzw. Anbieters von denen anderer Hersteller bzw. Anbieter zu unterscheiden. Dies ist zugleich der Kern der europäischen Markendefinition, die maßgeblich an die markenmäßige Benutzung anknüpft.²

Daneben gibt es nach dem österreichischen Verständnis aber auch Marken, die Personen, Unternehmen oder Unternehmensteile individualisieren.³ Die Markenformen, beziehungsweise deren Ausgestaltung sind im Wesentlichen Wortmarken, Bildmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken, Farbmarken und Hörmarken.

Während vor einem Jahrzehnt noch die Eintragungsfähigkeit einer Farbmarke eingehend diskutiert wurde,⁴ ist mittlerweile die Schutzfähigkeit einer Geruchsmarke, gewissermaßen als Grenzbereich des Schutzfähigen, ein Thema. Sie ist in einigen Rechtsordnungen möglich, in anderen nicht. Jedenfalls aber ist dieses Thema umstritten und soll auch hier nicht weiter behandelt werden.⁵ Eine Bewegung in Richtung unkonventioneller Marken ist erkennbar.⁶

Die Marke ist eines der wichtigsten Instrumente zur Kommunikation zwischen dem Anbieter und dem Konsumenten eines Produktes oder einer Dienstleistung. Deshalb ist es auch oft erforderlich, Investitionen in die Marke zu tätigen, diese zu etablieren und bekannt zu machen, und sie schließlich auch möglichst effizient gegen Eingriffshandlungen zu schützen. Die Problematik der Plagiate, die einerseits die Bekanntheit von Marken zu ihrem eigenen Vor-

¹ Markenschutzgesetz 1970, BGBl Nr. 260/1970 idF BGBl I Nr. 81/2007. Zum Zweck der Erörterung der Grundlagen soll das österreichische Markenrecht dienen, welches in diesen Belangen stellvertretend für das europäische Markenrechtssystem herangezogen werden kann.

² EuGH Rs C-63/97 vom 23.2.1999, GRUR Int 1999 438ff, *BMW/Deenik*; EuGH Rs C-245/02 vom 16.11.2004, GRUR 2005, 153ff, *Anheuser-Busch/Budejovicky Budvar*; EuGH Rs C-17/06 vom 11.9.2007, GRUR 2007 971f, *Céline/Céline*.

³ *Haybäck*, Das Recht am geistigen Eigentum (2004) 2.

⁴ *Schultz*, Die Farbmarke: ein Sündenfall? GRUR 1997, 714.

⁵ Ausführlich dazu: *Fröhlich*, Düfte als geistiges Eigentum (2008).

⁶ So auch *Eisenführ* in *Eisenführ/Schennen*, Gemeinschaftsmarkenverordnung (2003) Art 4 Rz 55. Von der deutschen Judikatur wird eine Tastmarke abgelehnt, diese Ansicht zog Kritik in Forschung und Lehre nach sich: *Ferzer*, Markenrecht⁴ (2009) § 8 Rz 297.

teil in unlauterer Weise nutzen wollen, andererseits aufgrund von Qualitätsmängeln der Reputation der imitierten Marke schaden können, ist bekannt.

Aus dem bisher Gesagten geht deshalb eindeutig hervor, dass eine Marke unter Umständen ein ungemein wertvolles Wirtschaftsgut darstellen kann. Nicht selten kommt es vor, dass Unternehmen allein aufgrund von in deren Besitz stehenden Marken von Konkurrenten oder Investoren erworben werden, beziehungsweise dass der Wert eines Unternehmens zum größten Teil auf dessen Markenrechten beruht.

2.1.2. Die Markenfunktionen

Es ist zunächst notwendig, die Funktionen der Marke darzustellen und zu konkretisieren, welche ihr im Verhältnis zwischen Anbieter und Adressaten zukommen. Die Aufzählung erfolgt nach deren Gewichtung, wobei diese nicht unumstritten ist, und auch einen ständigen Wandel, bedingt durch die Veränderung der Marktwirtschaft, vollzieht.

Als erste und (neben der unten genannten Kennzeichnungs- und Unterscheidungsfunktion) auch wichtigste Funktion ist hier sicherlich die Herkunftsfunktion zu nennen.⁷ Demnach soll die Marke auf die Herkunft einer Ware beziehungsweise Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen hinweisen, und somit helfen, diese von gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Anbieter zu unterscheiden. Dem Konsument wird durch die Verwendung von Marken die Entscheidungsfindung erleichtert, zumal er anhand der Marken eigene oder fremde Erfahrungen und Vorstellungen mit den gegenständlichen Produkten oder Dienstleistungen in Verbindung bringen kann. Deshalb wird der Markeninhaber bemüht sein, diese mit seiner Marke möglichst deutlich zu versehen, um einen Wettbewerbsvorsprung zu erlangen.⁸

Der Verbraucher soll sich der Herkunft des von ihm Gekauften sicher sein können. Dies ist aufgrund der immer größer werdenden Produktvielfalt und des sich zunehmend verschärfenden Wettbewerbs von immenser Wichtigkeit, auch wenn faktisch die Herkunftsfunktion

⁷ Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher: Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft – Bd. 1 Grundlagen (1988) 6; EuGH, GRUR Int. 1990, 960 (961) – HAG II.

⁸ Sack, Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, GRUR 1972, 445.

durch die Übertragbarkeit und Lizenzierung von Markenrechten in gewisser Weise relativiert wird.⁹

Als zweite Markenfunktion lehnt sich die Kennzeichnungs- beziehungsweise Unterscheidungsfunktion an die Herkunftsfunktion an, zielt jedoch explizit darauf ab, eine Ware oder Dienstleistung von anderen gleichartigen eindeutig zu unterscheiden und zu individualisieren. Zusammen bilden diese beiden Funktionen den Kern der Marke.

Die Qualitäts- oder Vertrauensfunktion einer Marke dient dem Konsumenten bei der Wahl von Produkten oder Dienstleistungen insofern, als er eine Art „Standard“ von ihm bekannten Marken erwarten darf. Er soll davon ausgehen können, dass Waren und Dienstleistungen, die mit derselben Marke gekennzeichnet sind, in ihrer Qualität gleich sind und auch auf Dauer, meist über viele Jahre hinweg, zumindest gleichwertig bleiben. Dies ist dem Verbraucher auch meist das größte Anliegen bei seiner Entscheidung.¹⁰

Auch wenn durch den Erschöpfungsgrundsatz, der im österreichischen Markenrecht gem. § 10b Abs 1 Markenschutzgesetz für den gesamten EWR-Raum gilt, und durch die Möglichkeit der Lizenzierung von Markenrechten die Qualitätsfunktion beeinträchtigt sein kann, so hat in solchen Fällen der Markeninhaber die Möglichkeit, den Vertrieb von Produkten, die mit seiner Marke gekennzeichnet sind und nicht der von ihm vorgesehenen Qualität entsprechen, zu untersagen.¹¹

Die letzte Markenfunktion ist die Kommunikations- oder Werbefunktion, deren Inhalt ist, dass Marken, sofern diese einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben, den Absatz von Produkten oder Dienstleistungen zu fördern imstande sind. Eben dieser Bekanntheitsgrad wird mittels Techniken der Marktforschung ermittelt und stellt eine Unternehmenskennzahl dar. Des Weiteren dient eine Marke mitunter auch der Kommunikation zwischen Konsumenten, was vom Anbieter natürlich erwünscht ist. Oft identifizieren sich Konsumenten mit von ihnen bevorzugten Marken und teilen so anderen Konsumenten mit, dass sie diese Marke für empfehlenswert erachten. Das ist auch gleichzeitig einer der Hauptgründe, warum Mar-

⁹ Henning- Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher: Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft – Bd. 1 Grundlagen (1988) 101ff.

¹⁰ Henning- Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher: Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft – Bd. 1 Grundlagen (1988) 6ff; Sack, Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens 2. Teil, GRUR 1972, 445.

¹¹ Haybäck, Das Recht am geistigen Eigentum (2004) 12.

ken gefährdet und dadurch schutzbedürftig sind, da Mitbewerber nur allzu oft versuchen werden, von einer bekannten Marke eines anderen zu profitieren und ihr Produkt, auch wenn es von dem des Markeninhabers verschieden ist, wenn nicht gleich, zumindest ähnlich zu kennzeichnen.¹²

2.1.3. Die dogmatische Einordnung des Markenrechts

Hinsichtlich der Frage, welchem rechtlichen Zweck der Markenschutz folgt, gibt es zwei grundlegende Ansätze. Einerseits kann das subjektive Markenrecht als (absolutes) Eigentumsrecht verstanden werden, da es sich bei einer Marke zweifellos um geistiges Eigentum handelt. Einem solchen Eigentumsrecht ist der Ausschluss Dritter von dessen Gebrauch immanent. Andererseits, wird nach dem Schutzzweck des Markenrechts gefragt, kann dieses auch als wettbewerbsrechtliches Schutzrecht gesehen werden, welches seinem Inhaber ermöglicht, seine Leistungen zu individualisieren und von denen anderer klar abzugrenzen.

Weiters stellt sich die Frage nach dem eigentlichen Schutzzweck im engeren Sinn. Dieser kann nach neuerer Ansicht zweierlei Ansatzpunkte haben, nämlich auf der einen Seite den Schutz vor Verwechslungen, der vor allem der Markttransparenz und dem Verbraucherschutz dient, auf der anderen Seite den Schutz der Leistung und des Rufes des Markeninhabers.¹³

Auch herrscht noch keine vollkommene Einigkeit darüber, welche der oben unter 2.1.2. genannten Markenfunktionen durch die entsprechenden Rechtsordnungen geschützt werden sollen. Ein Teil der älteren Forschung und Lehre spricht den Schutz lediglich der Herkunftsfunktion zu.¹⁴ Diese Ansicht ist jedoch eng mit dem (mittlerweile aufgegebenen) Akzessorietätsprinzip verbunden, wonach eine Marke streng an den Geschäftsbetrieb des Herstellers, beziehungsweise Dienstleisters gebunden ist.¹⁵ Wenn diese Ansicht auch argumentierbar ist, so wird sie dennoch von nur einem kleinen Teil der Lehre vertreten, dies mit der Begrün-

¹² Kucsko, Geistiges Eigentum (2003) 204.

¹³ Baiocchi/ Brasfalea/Chronopoulos/Ballester/Pflüger/Prüfer/Zajacová, Zukunft des Europäischen Markenrechts. Bericht über eine Tagung des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht vom 4. Bis 6. Oktober 2007 in Berlin, GRUR Int 2008, 122ff.

¹⁴ Beier/Krieger, Wirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Zweck der Marke, GRUR Int 1976, 125ff.

¹⁵ Zum Akzessorietätsprinzip anstelle vieler: Fezer, Markenrecht³ (2001) § 3 Rz 52ff.

dung, es müsse zunächst die Herkunftsfunktion verletzt werden, bevor die Beeinträchtigung anderer Funktionen möglich ist.¹⁶

Die erste Markenrichtlinie (MarkenRL)¹⁷, die eine weitgehende Vereinheitlichung des Markenrechts innerhalb der EU zum Zweck hatte, erwähnt in ihrem zehnten Erwägungsgrund ebenfalls noch die Herkunftsfunktion als zentralen Bestandteil des Markenschutzes.

Aufgrund der Globalisierung in den vergangenen Jahrzehnten ist man aber schrittweise immer mehr von dieser Sichtweise abgekommen, da handelbare Marken für den heutigen Markt unerlässlich sind. Deshalb geht die überwiegende Mehrheit der Forschung und Lehre mittlerweile davon aus, dass sämtliche ökonomisch relevante Markenfunktionen von dem Schutz, den die Markenrechtsordnungen kennen, umfasst sind.¹⁸

¹⁶ *Lange*, Das System des Markenschutzes in der Rechtsprechung des EuGH, WRP 2003, 323ff.

¹⁷ Richtlinie (EG) Nr 104/89 des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ABl 1989. L 40 S. 1, Berichtigung: ABl 1989 L 159 S. 60.

¹⁸ *Fezer*, Markenrecht⁴ (2009) 85 ff.

2.2. Geschichte des grenzüberschreitenden Markenschutzes

2.2.1. Die Pariser Verbandsübereinkunft

Dass der Binnenmarktgedanke, eine der zentralen Zielvorgaben der EU, sich schlecht mit dem vom Grundsatz der Territorialität vereinbaren lässt, welcher in den nationalen Markenschutzsystemen vorherrschend ist, verwundert nicht sonderlich. Die Tatsache, dass der gewerbliche Rechtsschutz schon allein seines Wesens nach einer grenzüberschreitenden Entsprechung bedarf, wurde im Zuge der industriellen Revolution in Europa im 19. Jahrhundert erkannt.

Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)¹⁹, geschlossen im Jahr 1883, war der Wegbereiter für den grenzüberschreitenden Schutz geistigen Eigentums, welcher aufgrund der Industrialisierung erstmals als notwendig empfunden wurde.²⁰

Sie ist immer noch in Kraft und bildet die Grundlage für das Institut der Unionspriorität (Art 4 PVÜ) wonach Rechte des geistigen Eigentums, die in einem Mitgliedsstaat geschützt sind, innerhalb bestimmter Fristen unter Inanspruchnahme des Datums der Erstanmeldung in einem anderen Mitgliedstaat zur Eintragung angemeldet werden können. Mittlerweile hat die PVÜ 173 Mitgliedstaaten, keine nennenswerte Industrienation hat sie nicht ratifiziert.

Obwohl die PVÜ heute in der Praxis nicht mehr denselben Stellenwert hat wie vor noch ein paar Jahrzehnten, sondern deren Nachfolgeabkommen nunmehr maßgeblich sind, bleibt sie dennoch der Grundstein des länderübergreifenden gewerblichen Rechtsschutzes.

2.2.2. Die WIPO

Das Regime der PVÜ und alle deren Nachfolgeabkommen werden von der World Intellectual Property Organisation (WIPO) verwaltet, die ihren Sitz in Genf hat und den Dreh- und Angelpunkt für den internationalen Schutz geistigen Eigentums bildet.²¹

Gegründet wurde die WIPO durch das „Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum“ (WIPO-Konvention) vom 15. Juli 1967 als eine Agentur der Vereinten

¹⁹ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, übersetzte Fassung der in Stockholm am 14. Juli 1967 zuletzt revidierten und am 28. September 1979 zuletzt geänderten Fassung.

²⁰ Ausführlich dazu *Bodenhausen*, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (1971).

²¹ Ausführlich dazu *Pfanner*, The World Intellectual Property Organisation, IIC 1979, 1.

Nationen. Ihre vornehmliche Aufgabe ist es, für ein funktionierendes, ausgeglichenes System und Netz von länderübergreifendem Immaterialgüterrechtsschutz zu sorgen, weiterzuentwickeln, zu administrieren und zu überwachen. Dazu gehört sowohl die Hilfestellung für Mitgliedstaaten bei der Weiterentwicklung der nationalen und internationalen Schutzmechanismen als auch der Betrieb von Einrichtungen zur Administration von internationalen Registrierungen.²²

In grenzüberschreitenden Streitfragen bietet die WIPO Instrumente zur Konfliktlösung an, welche die Streitbeilegung im Wesentlichen durch Schiedsgerichte oder Mediation anstreben.²³

Neben diesen Aufgaben tritt die WIPO auch als Sprachrohr des gewerblichen Rechtsschutzes auf der internationalen Bühne auf und organisiert in diesem Rahmen Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen.²⁴

2.2.3. Die international registrierte Marke

Um den Erwerb von Markenrechten in anderen Ländern als dem Ursprungsland zu erleichtern, wurde mit dem „Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken“ (Madrider Markenabkommen, MMA) das Institut der international registrierten Marke (IR-Marke) geschaffen. Diese ist gemäß Art 4 des Abkommens in den beteiligten Ländern so geschützt, als wäre sie dort direkt hinterlegt worden.²⁵

Im Jahr 2008 bestanden bereits über 500.000 IR – Marken mit insgesamt 5,5 Mio Benennungen.²⁶

Das Madrider Markenabkommen stellt neben der PVÜ das zweite wichtige internationale Abkommen zum Schutz von Markenrechten dar. Es wurde 1891 verabschiedet, und wie die PVÜ zuletzt 1967 in Stockholm revidiert, diese Fassung ist zugleich in Österreich geltend.²⁷

²² Art. 4 WIPO-Konvention.

²³ *Celli*, Internationales Kennzeichenrecht (2000) 63 ff.

²⁴ <http://www.wipo.int> Stand: 1.3.2010.

²⁵ *Schönherr/Thaler*, Entscheidungen zum Markenrecht (1985) E 1 zu Art 4 MMA.

²⁶ Madrid System for the International Registration of Marks, Summary Report for the Year 2008, abrufbar auf der Website der WIPO <http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/> gesichtet am 31. Dezember 2009.

²⁷ BGBl 1973/400 idF BGBl 1984/123.

Voraussetzung des Beitritts zum MMA ist Mitgliedschaft in der PVÜ, da das MMA ein Nachfolgeabkommen der (bzw. Sonderabkommen zur) PVÜ ist. Die maßgebliche Errungenschaft des MMA war der vereinfachte Zugang zum Markenschutz im Ausland. Der weitaus wichtigste Punkt bestand darin, dass seit dem MMA keine Anmeldung in jedem einzelnen Verbandsstaat, für den Schutz begehrt wurde, notwendig war. Es wurde das internationale Markenregister in Genf eingerichtet, bei dem eine einzige Eintragung genügt. Erforderlich dafür ist lediglich die bestehende Eintragung der Marke im Ursprungsland.²⁸

Wie schon oben gesagt, ist die Marke dann so geschützt, wie sie im Ursprungsland eingetragen ist, gemäß Art 4 MMA jedoch auch so, als ob sie in jedem Mitgliedsstaat des MMA direkt hinterlegt worden wäre.

Das MMA hat in der Praxis erhebliche Bedeutung erlangt, der ganz große Wurf war es aber nicht, zumal etliche wichtige Staaten, wie das Vereinigte Königreich, die skandinavischen Länder und die USA dem MMA nicht beigetreten sind. Die Anzahl der Mitgliedstaaten des MMA beträgt lediglich 56.²⁹

Ein weiteres Manko des MMA war die Tatsache, dass diesem keine supranationalen Organisationen beitreten konnten, was es der EU unmöglich machte, Mitglied des MMA zu werden.³⁰

Aufgrund des eben Erwähnten wurde 1995 das Protokoll zum MMA (PMMA) verabschiedet. Die wesentlichen Veränderungen dadurch waren eine weitere Vereinfachung des Anmeldevorganges sowie die Öffnung für zwischenstaatliche Organisationen. Dem PMMA sind am 2. August 2003 die USA, und am 1. Juli 2004 die EU beigetreten, wobei augenscheinlich ist, dass der Beitritt des jeweils anderen einer der ausschlaggebenden Gründe war. Mittlerweile zählt das PMMA 79 Mitgliedstaaten.³¹

Seitdem ist es möglich, aufgrund einer einzigen Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke (dazu noch ausführlich später) Schutz im EWR zu erlangen, und darauf aufbauend durch die Erwei-

²⁸ Dazu: WIPO (Hrsg) Leitfaden für die internationale Registrierung von Marken – Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (1990); *Kur*, TRIPs und das Markenrecht, GRUR Int 1994, 987f.

²⁹ Stand vom 31. Dezember 2009, aktuell: www.wipo.int/treaties.

³⁰ *Kunz-Hallenstein*, Völkerrechtliche Fragen einer Änderung des Madrider Markenabkommens und seiner Verknüpfung mit dem künftigen System der Gemeinschaftsmarke, GRUR Int 1988, 809.

³¹ Stand vom 31. Dezember 2009, aktuell: www.wipo.int/treaties.

terung mittels einer internationalen Markenmeldung den Schutz auf andere Mitgliedstaaten des PMMA auszuweiten. Im Gegenzug dazu konnte nun ein Inhaber einer IR - Marke Schutz für das gesamte Gemeinschaftsgebiet auf einen Schlag erlangen.

Durch das PMMA wurden zwei Neuerungen in das „Madri der System“ eingeführt, welche erhebliche Verbesserungen, beziehungsweise Erweiterungen darstellen. Einerseits ist es nach dem PMMA möglich, schon aufgrund der Anmeldung einer Basismarke eine Internationale Registrierung zu erlangen, andererseits wurde deren Abhängigkeit von der Basismarke dahingehend entschärft, als dass nun bei Erlöschen der Basismarke bzw. der Schutzverweigerung der Anmeldung die Umwandlung der Internationalen Registrierung in nationale Markenmeldungen möglich ist, die als am Tag der Internationalen Registrierung eingebracht gelten. Dadurch geht die wertvolle Priorität nun nicht mehr verloren.³²

Verwaltet werden internationale Registrierungen beim internationalen Büro der WIPO in Genf, wobei die Kommunikation über das jeweilige innerstaatlich zuständige Amt (in Österreich das Patentamt) stattzufinden hat, damit formelle Aspekte vorab geklärt sind und das Büro der WIPO lediglich die inhaltlichen Belange der Anmeldung zu prüfen hat.³³

2.2.4. TRIPS

Das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums, welches in englischer Sprache die Bezeichnung *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)³⁴ trägt, ist, als Zusatzübereinkommen zum GATT-Abkommen³⁵, ein internationales Übereinkommen über Immaterialgüterrechte, welches Mindeststandards für die nationale Gesetzgebung auf diesem Gebiet festlegt.

³² *Krieger / Mühlendahl*, Die Madri der Diplomatisc he Konferenz zum Abschluss eines Protokolls zum Madri der Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, GRUR Int 1989, 734ff.

³³ Art 3 Abs 1 PMMA.

³⁴ Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Abkommen) samt Schlußakte, Anhängen, Beschlüssen und Erklärungen der Minister sowie österreichischen Konzessionslisten betreffend landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Produkte und österreichische Verpflichtungslisten betreffend Dienstleistungen, Anhang 1C Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums, BGBl. Nr. 1/1995.

³⁵ Allgemeines Zoll- und Handelsbkommen, auf English *General Agreement on Tariffs and Trade*, BGBl. Nr. 254/1951.

Das TRIPS-Abkommen ist, als Teil des GATT, eine der Säulen der WTO. Diese ist eine Internationale Organisation mit Rechtsfähigkeit, die ein obligatorisches Streitbeilegungsverfahren bei Konflikten vorsieht, die aufgrund eines WTO-Abkommens entstehen.³⁶

Aufgrund der Tatsache, dass Verletzungen des TRIPS-Abkommens dem WTO-Panel-Verfahren zugänglich sind, ist hier die *Enforcement*-Problematik, die im Völkerrecht des Öfteren angetroffen wird, verhältnismäßig gut gelöst.³⁷

Die Relevanz von TRIPS in Bezug auf die Gemeinschaftsmarke ergibt sich einerseits daraus, die EU TRIPS ratifiziert hat, und dadurch alle Mitgliedstaaten gleichermaßen an das Übereinkommen gebunden sind.³⁸

Vor allem hinsichtlich der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist TRIPS oftmals die völkerrechtliche Grundlage für nationale- und Gemeinschaftsgesetzgebung.

2.2.5. Die Gemeinschaftsmarke

Dass bereits zu einem Zeitpunkt, als die EWG noch sehr jung war, auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes neben den traditionellen nationalen Markenschutzmechanismen auch über gemeinschaftsweite Modelle nachgedacht wurde, verwundert nicht, zumal ein gemeinsamer Markt von einem gemeinsamen Immaterialgüterrechtsschutz enorm profitiert, beziehungsweise sogar darauf angewiesen ist. Allein wie dieses Vorhaben umzusetzen sein würde, ob die bestehenden Möglichkeiten der internationalen Schutzausweitung reichten, oder ob man ein neues Instrument zum gemeinschaftsweiten Markenschutz benötigen würde, wurde überlegt und eingehend diskutiert.³⁹

³⁶ Vgl. *Gloria* in Ipsen, *Völkerrecht*⁵ (2004) 708 ff.

³⁷ *Hestermeyer*, Flexible Entscheidungsfindung in der WTO - Die Rechtsnatur der neuen WTO Beschlüsse über TRIPS und Zugang zu Medikamenten, GRUR Int 2004, 194.

³⁸ Eine aktuelle Liste der Vertragsstaaten findet sich auf der Website der WTO unter <http://www.wto.org>.

³⁹ *Callmann*, Vorschläge für eine EWG-Marke unter Berücksichtigung der Markenprobleme in den USA, GRUR 1960, 514 ff; *Croon*, Wege zur Vereinheitlichung des Europäischen Markenrechts, GRUR Ausl 1960, 341 ff; *Gevers*, Considération sur le projet de loi Benelux en matière de marque de produits, Ingénieur Conseil - Intellectual Property 1959, 129 ff; *Finniss*, Wege zur Vereinheitlichung des Europäischen Markenrechts, GRUR Int. 1960, 337 ff; *Heydt*, Wege zur Vereinheitlichung des Europäischen Markenrechts, GRUR Int. 1960, 348 ff; *Röttger*, Gedanken zur Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1959, 329 ff; *Saint-Gal*, Über die Zweckmäßigkeit einer gemeinsamen Marke für die Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft GRUR Int. 1960, 169 ff.