

Erfahrungen mit dem neuen österr. Markenschutzgesetz (idF der Markenrechts–Nov 1999)

(von Dipl.–Ing. Helmut Sonn, März 2001)

Seit Sommer 1999 gibt es in Österreich ein neues Markenschutzgesetz. Dieses trägt insbesondere der EU–MarkenRL, der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV), Österreichs Beitritt zum Madrider Protokoll und dem TRIPS – Abkommen Rechnung.

Gemäß § 1 MSchG wird der Begriff „Marke“ neu definiert, u.zw. wortgleich mit der MarkenRL (Art 2) und der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV – Art 4):

§ 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.

Aufgrund dieser neuen gesetzlichen Bestimmung ist die Zulassungspraxis der Prüfer des Österreichischen Patentamts bereits wesentlich liberaler geworden. Ein Schutz von Marken, die lediglich aus (nicht zusammen aussprechbaren) Buchstaben bzw. Zahlen bestehen, ist jetzt grundsätzlich möglich. Gleiches gilt für Klangmarken, nicht jedoch für Geruchs– oder Duftmarken.

Es ist wesentlich zu erwähnen, daß der frühere § 3 MSchG aufgehoben wurde. Gemäß dieser früheren Bestimmung konnte nur derjenige ein Markenrecht erwerben, der über ein Unternehmen verfügte, aus dem die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen hervorgehen konnten. Jetzt kann jede physische oder juristische Person Marken erwerben, auch für den Zweck, sie durch andere benutzen zu lassen oder zu verkaufen.

Die absoluten Registrierungshindernisse sind, wiederum in Anlehnung an die MarkenRL (Art 3) und die GMV (Art 7), in § 4 MSchG wie folgt enthalten:

- § 4. (1) Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die
1. ausschließlich bestehen
 - a) aus Staatswappen, aus Staatsfahnen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen oder aus Wappen inländischer Gebietskörperschaften,
 - b) aus amtlichen Prüfungs– und Gewährzeichen, die im Inland oder nach Maßgabe einer im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Kundmachung (§ 6 Abs 2) in einem ausländischen Staat für dieselben Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke bestimmt ist, oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingeführt sind,
 - c) aus Zeichen internationaler Organisationen, denen ein Mitgliedsland des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums als Mitglied angehört, sofern die Zeichen im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden sind. Für die Kundmachung gilt § 6 Abs 2 letzter Satz;
 2. nicht als Marke gemäß § 1 eintragungsfähig sind;
 3. keine Unterscheidungskraft haben;
 4. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,

des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

5. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind;

6. ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

7. gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;

8. geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen;

9. eine geographische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Weine gekennzeichnet werden und die für Weine bestimmt sind, die diesen Ursprung nicht haben, oder durch die Spirituosen gekennzeichnet werden und die für Spirituosen bestimmt sind, die diesen Ursprung nicht haben.

(2) Die Registrierung wird jedoch in den Fällen des Abs 1 Z 3, 4 und 5 zugelassen, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.

Im Hinblick auf die oben wiedergegebene Bestimmung des § 4 (1) 3 (keine Unterscheidungskraft) sollte eine schon geringe Unterscheidungskraft ausreichen, um nunmehr die Registrierbarkeit eines Zeichens zu begründen. Die Rechtsprechung hierzu ist aber uneinheitlich.

Gemäß § 4 (1) 5 in Verbindung mit § 4 (2) MSchG, sind im Gegensatz zu früher generische Bezeichnungen schutzfähig, sofern sie Verkehrsgeltung erworben haben. Allerdings ist davon auszugehen, daß hier der Grad der Verkehrsgeltung so hoch angesetzt werden wird, daß dieser in der Praxis wohl kaum erreichbar ist.

Die Form der Ware ist gemäß § 1 MSchG zwar schutzfähig, doch wird dieser Schutz durch § 4 (1) 6 beschränkt. Körperliche Marken wurden in Österreich bereits seit 1928 geschützt, allerdings nicht für die Form der Ware selbst. Ob sich hier in der Praxis viel ändern wird, ist unwahrscheinlich, weil praktisch jede Warenform unter eine der drei Ausschlußgründe fallen kann. Die Ausschlußbestimmungen nach § 4 (1) 6 MSchG können jedenfalls auch mit Verkehrsgeltung nicht überwunden werden, sodaß weiter davon auszugehen ist, daß die Form der Ware kaum schutzbar ist.

Die Rechte aus der Marke werden in Entsprechung zur MarkenRL (Art 5 und 6) und zur GMV (Art 9 und 12) in § 10 MSchG wie folgt definiert:

§ 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.

Wie ersichtlich, kommt nunmehr bekannten eingetragenen Marken ein erweiterter Schutz zu (Verbotungsrecht auch hinsichtlich Waren und Dienstleistungen, die jenen, für die die Marke registriert ist, nicht ähnlich sind). Allerdings müssen neben der Bekanntheit der älteren Marke noch die Bedingungen erfüllt sein, daß die Benutzung des jüngeren Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Hiefür müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen. Außerdem muß sich dieser erweiterte Schutz nicht notwendigerweise auf alle Waren und Dienstleistungen erstrecken.

Abs 3 soll den Geschäftsverkehr vor allzu großer Beschränkung hinsichtlich der für ihn notwendigen Angaben schützen.

In Anlehnung an Art 5 (3) der MarkenRL und Art 9 (2) der GMV werden die Arten der Markenbenutzung gemäß § 10a MSchG wie folgt definiert:

§ 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.

Die bloße Ein- und Ausfuhr mit Berührung des Inlandes, auch bloß über ein Zollager, ist somit als Markenbenutzung anzusehen.

In Entsprechung zu Art 10 der GMV ist § 13 MSchG wie folgt formuliert:

§ 13. (1) Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, so hat der Verleger des Werkes auf Verlangen des Inhabers der Marke sicherzustellen, daß der Wiedergabe der Marke spätestens bei einer Neuauflage des Werkes der Hinweis beigefügt wird, daß es sich um eine eingetragene Marke handelt.

(2) Abs 1 gilt auch für Nachschlagewerke, die elektronisch gespeichert sind und der Öffentlichkeit über elektronische Netze zugänglich gemacht werden. Als Neuauflage gilt in diesem Fall jede wesentliche inhaltliche Änderung des Nachschlagewerks.

Es obliegt also dem Markeninhaber, bei Datensammlungen und Lexika sicherzustellen, daß sich seine Marke nicht über diese zu einem Freizeichen entwickelt.

In Entsprechung zu Art 8 der MarkenRL wird die Frage von Lizenzen in § 14 MSchG wie folgt geregelt:

§ 14. (1) Die Marke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Bundesgebiet oder einen Teil davon Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich

1. der Dauer der Lizenz,
2. der von der Registrierung erfaßten Form, in der die Marke verwendet werden darf,
3. der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde,
4. des Gebietes, in dem die Marke verwendet werden darf, oder
5. der Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen

gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.

Die Bestimmungen über die Anmeldung und Registereintragungen sowie die vorgeschriebenen Gebühren lauten wie folgt:

§ 16. (1) Das Markenregister wird vom Patentamt geführt.

(2) Die Marke muß beim Patentamt zur Registrierung schriftlich angemeldet werden. Sofern sie nicht bloß aus Zahlen, Buchstaben oder Worten ohne bildmäßige Ausgestaltung besteht und hierfür keine bestimmte Schriftform beansprucht wird, ist eine Darstellung der Marke, bei Klangmarken zusätzlich zu einer

Darstellung der Marke in Notenschrift oder Sonagramm überdies eine klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger zu überreichen. Die Zahl der vorzulegenden Markendarstellungen, ihre Beschaffenheit und Abmessungen sowie die für die klangliche Wiedergabe zu verwendenden Datenträger und Einzelheiten der klanglichen Wiedergabe wie Formatierung, Abtastfrequenz, Auflösung und Spieldauer werden durch Verordnung festgesetzt.

(3) In der Anmeldung ist anzugeben, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke bestimmt ist (Waren- und Dienstleistungsverzeichnis); die näheren Erfordernisse des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und die Zahl der vorzulegenden Stücke werden durch Verordnung bestimmt.

(4) Bei den vom Präsidenten des Patentamtes zu erlassenden Verordnungen nach den Abs 2 und 3 ist auf die Erfordernisse des Registrierungsverfahrens sowie der Registrierung, der Drucklegung und der Veröffentlichung der Marke bedacht zu nehmen.

Die Darstellung der Marke darf nicht größer als 8 x 8 cm sein (kann von uns besorgt werden). Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist nach der Liste der Waren und Dienstleistungen des Abkommens von Nizza zu klassifizieren und zu ordnen (auch dies können wir hier veranlassen).

- § 17. (1) In das Markenregister sind bei der Registrierung einzutragen:
1. die Marke,
 2. die Registernummer,
 3. der Tag der Anmeldung und gegebenenfalls die beanspruchte Priorität,
 4. der Inhaber der Marke und gegebenenfalls dessen Vertreter,
 5. die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke bestimmt ist, geordnet nach der Internationalen Klasseneinteilung (Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, BGBl Nr 401/1973 in der jeweils geltenden Fassung),
 6. der Beginn der Schutzdauer,
 7. gegebenenfalls der Hinweis, daß die Marke auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises registriert worden ist.

(2) Erfolgt die Registrierung auf Grund eines Umwandlungsantrages, so ist ein Hinweis darauf ins Register aufzunehmen. Außerdem gilt folgendes:

1. Beruht die Registrierung auf einem Umwandlungsantrag gemäß Art 108 der Verordnung (EG) Nr 40/94 so gilt als Tag der Anmeldung im Sinne des Abs 1 Z 3 der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke im Sinne des Art 27 dieser Verordnung. Gegebenenfalls ist auch der gemäß der Art 34 oder 35 dieser Verordnung zustehende Zeitrang im Register einzutragen.
2. Beruht die Registrierung auf einem Umwandlungsantrag gemäß Art 9^{quinquies} des Protokolls zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken, BGBl III Nr 32/1999, so gilt als Tag der Anmeldung im Sinne des Abs 1 Z 3 das Datum der internationalen Registrierung im Sinne des Art 3 Abs 4 oder das Datum der Eintragung der territorialen Ausdehnung im Sinne des Art 3^{ter} Abs 2 des Protokolls. Gegebenenfalls ist auch der der Marke gemäß Art 4^{bis} des Protokolls zukommende Zeitrang im Register einzutragen.

(3) Marken, die bloß aus Zahlen, Buchstaben oder Worten ohne bildmäßige

Ausgestaltung bestehen und für die keine bestimmte Schriftform beansprucht wurde, sind in Großbuchstaben oder arabischen Ziffern einzutragen.

(4) Über die Registereintragungen gemäß Abs 1 erhält der Markeninhaber eine amtliche Bestätigung.

(5) Die Marke ist nach ihrer Registrierung zu veröffentlichen.

(6) Das Markenregister und die über seinen Inhalt anzulegenden Kataloge stehen jedermann zur Einsicht offen. Von den Eintragungen ist auf Verlangen eine beglaubigte Abschrift auszustellen.

Nach wie vor wird jede Markenmeldung auf Gesetzmäßigkeit geprüft (§ 20 MSchG absolute Schutzhindernisse). Eine Ausnahme bilden hier Marken auf Grund von Umwandlungsanträgen basierend auf einer bereits eingetragenen Gemeinschaftsmarke (vgl. nachstehenden § 69c MSchG) bzw. auf einer internationalen Registrierung, bei der zum Zeitpunkt der Löschung die Frist zur Schutzverweigerung bereits verstrichen war (vgl. nachstehenden § 70 MSchG).

Bei Markenmeldungen findet auch eine Ähnlichkeitsprüfung statt (§ 21 MSchG). Eine solche amtliche Recherche kann nun auch für international registrierte Marken durchgeführt werden. Bei Anmeldungen, die aus einem Umwandlungsantrag betreffend eine Gemeinschaftsmarke resultieren, findet (erstaunlicherweise) ebenfalls eine Ähnlichkeitsprüfung statt. Ähnliche prioritätsältere Marken stellen allerdings kein Registrierungs Hindernis dar. Es gibt auch nach wie vor in Österreich kein Widerspruchsverfahren.

Der Löschungstatbestand gestützt auf eine ältere Marke ist entsprechend Art 4 (1) der MarkenRL bzw. Art 8 (1) in Verbindung mit Art 52 der GMV in § 30 MSchG wie folgt formuliert:

§ 30. (1) Der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke kann die Löschung einer Marke begehren, sofern entweder

1. die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich sind, oder
2. die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.

(2) Der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke, die im Inland bekannt ist, kann die Löschung einer Marke auch begehren, sofern die beiden Marken gleich oder ähnlich, aber für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Die Bekanntheit der älteren Marke muß spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, vorgelegen sein.

(3) Anträge nach Abs 1 oder 2 sind abzuweisen, wenn der Antragsteller die

Benutzung der jüngeren eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Dies gilt nur für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, und auch nur dann, wenn die Anmeldung der jüngeren Marke nicht bösgläubig vorgenommen worden ist.

(4) Wird ein Löschungsantrag gemäß Abs 2 auf eine ältere Gemeinschaftsmarke gestützt, so ist anstelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Europäischen Gemeinschaft nachzuweisen.

(5) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs 1) zurück.

Auch bezüglich der Löschung von Marken erhielt der Inhaber einer bekannten Marke mehr Rechte als bisher.

Verschärft wurde der Benutzungszwang. Demgemäß lautet der neu formulierte § 33a MSchG wie folgt:

§ 33a. (1) Jedermann kann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten oder gemäß § 2 Abs 2 in Österreich Schutz genießenden Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt (§ 10a) wurde, es sei denn, daß der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

(2) Soweit Marken infolge gesetzlicher Beschränkungen des Verkehrs mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, nicht benutzt wurden, unterliegen sie der Löschung gemäß Abs 1 nur dann nicht, wenn wegen der ernsthaften Benutzung des Zeichens im Ausland oder auf Grund anderer berücksichtigungswürdiger Umstände ein schutzwürdiges Interesse am Markenschutz in Österreich anzuerkennen ist.

(3) Auf eine Benutzung der Marke, die erst aufgenommen wurde, nachdem

1. sich der Markeninhaber oder ein Lizenznehmer gegenüber dem Antragsteller auf das Markenrecht berufen hatte oder
2. der Antragsteller den Markeninhaber oder einen Lizenznehmer auf die Nichtbenutzung hingewiesen hatte, kann sich der Markeninhaber jedoch nicht berufen, sofern der Löschungsantrag innerhalb von drei Monaten, nachdem es erstmals zu einer der unter Z 1 oder Z 2 erwähnten Handlungen gekommen war, überreicht wurde.

(4) Der Benutzung der Marke steht die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne daß dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflußt wird, gleich.

(5) Die Benutzung (Abs 1) ist vom Markeninhaber nachzuweisen.

(6) Das Löschungserkenntnis wirkt fünf Jahre, gerechnet vom Tag der Antragstellung an, zurück, jedoch höchstens bis zum Ablauf des fünften Jahres der Schutzdauer.

Rechtserhaltend ist demnach nur eine Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist (früher reichte eine Benutzung für gleichartige Waren und Dienstleistungen). Auch darf die benutzte Marke von der eingetragenen Marke nur ganz geringfügig abweichen, um rechtserhaltend zu wirken (früher reichte eine Benutzung einer ähnlichen Marke für die Rechtserhaltung aus).

Neu ist der Lösungsgrund wegen Bösgläubigkeit gemäß § 34 MSchG in Anlehnung an Art 3 (2) d der MarkenRL. Dieser soll den Wegfall des Erfordernisses eines einschlägigen Geschäftsbetriebes (früher § 3 MSchG) teilweise kompensieren.

§ 34. (1) Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war.

(2) Das Lösungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs 1) zurück.

Neu ist auch, daß der Schutz geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen nunmehr zu den Aufgaben des Patentamts gehört (§ 35 MSchG).

Hinsichtlich Markenverletzung wurden u.a. die folgenden Bestimmungen in das Markenschutzgesetz aufgenommen:

§ 51. Wer in einer der ihm aus einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt wird oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, kann auf Unterlassung klagen.

§ 52. (1) Der Markenverletzer ist zur Beseitigung des dem Gesetz widerstrebenden Zustandes verpflichtet.

(2) Der Verletzte kann insbesondere verlangen, daß auf Kosten des Verletzers die markenverletzenden Gegenstände sowie etwa vorhandene Vorräte von nachgemachten Marken (Eingriffsgegenstände) vernichtet und die ausschließlich oder vorzugsweise zur Herstellung markenverletzender Gegenstände dienlichen Werkzeuge, Vorrichtungen und anderen Hilfsmittel (Eingriffsmittel) für diesen Zweck unbrauchbar gemacht werden, soweit dadurch nicht in dingliche Rechte Dritter eingegriffen wird.

(3) Enthalten die im Abs 2 bezeichneten Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel Teile, deren unveränderter Bestand und deren Benutzung durch den Beklagten das Ausschließungsrecht des Klägers nicht verletzen, so hat das Gericht diese Teile in dem die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung aussprechenden Urteil zu bezeichnen. Bei der Vollstreckung sind diese Teile, soweit es möglich ist, von der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung auszunehmen, wenn der Verpflichtete die damit verbundenen Kosten im voraus bezahlt.

(4) Zeigt sich im Exekutionsverfahren, daß die Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln größere Kosten als ihre Vernichtung erfordern würde, und werden diese vom Verpflichteten nicht im voraus bezahlt, so hat das Exekutionsgericht nach Einvernahme der Parteien die Vernichtung dieser Eingriffsmittel anzuordnen.

(5) Kann der gesetzwidrige Zustand auf eine andere als die im Abs 2 bezeichnete, mit keiner oder mit einer geringeren Wertvernichtung verbundene Art

beseitigt werden, so kann der Verletzte nur Maßnahmen dieser Art begehren. Das bloße Entfernen der Marke von der Ware genügt allerdings nur, wenn eine andere Vorgehensweise zu unverhältnismäßigen Härten für den Verletzte führen würde.

(6) Statt der Vernichtung der Eingriffsgegenstände oder der Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln kann der Verletzte verlangen, daß ihm die Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel von ihrem Eigentümer gegen eine angemessene, die Herstellungskosten nicht übersteigende Entschädigung überlassen werden.

§ 53. (1) Der durch unbefugte Benutzung einer Marke Verletzte hat gegen den Verletzte Anspruch auf ein angemessenes Entgelt.

(2) Bei schuldhafter Markenverletzung kann der Verletzte anstelle des angemessenen Entgelts

1. Schadenersatz einschließlich des ihm entgangenen Gewinnes oder
2. die Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzte durch die Markenverletzung erzielt hat,

verlangen.

(3) Unabhängig vom Nachweis eines Schadens kann der Verletzte das Doppelte des ihm nach Abs 1 gebührenden Entgelts begehren, sofern die Markenverletzung auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruht.

(4) Der Verletzte hat auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die in keinem Vermögensschaden bestehenden Nachteile, die er durch die schuldhafte Markenverletzung erlitten hat, soweit dies in den besonderen Umständen des Falles begründet ist.

(5) Soweit derselbe Anspruch in Geld gegen mehrere Personen besteht, haften sie zur ungeteilten Hand.

Zusätzliche inländische Gerichtsstände (insbesondere bei Streitigkeiten zwischen ausländischen Markeninhabern) sind in § 61a MSchG vorgesehen.

§ 61a. Ergänzend zu § 83c JN gilt der Ort an dem

1. der Vertreter seinen inländischen Wohnsitz oder seine inländische Niederlassung hat, oder
2. der Zustellungsbevollmächtigte seinen inländischen Wohnsitz hat, oder
3. in Ermangelung eines Vertreters mit inländischem Wohnsitz oder inländischer Niederlassung oder eines Zustellungsbevollmächtigten mit inländischem Wohnsitz der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat, für die die Marke betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz oder Niederlassung eines Markeninhabers, der im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat.

Hinsichtlich Gemeinschaftsmarken sind vor allem die folgenden Bestimmungen zu beachten:

§ 69b. (1) Das Patentamt entscheidet über die Zulässigkeit (Art 108 Abs 2 der Verordnung (EG) Nr 40/94) eines gemäß Art 109 Abs 3 der Verordnung (EG) Nr 40/94 übermittelten Antrages auf Umwandlung einer angemeldeten oder einge-

tragenen Gemeinschaftsmarke.

(2) Der Antragsteller hat nach Aufforderung durch das Patentamt innerhalb einer auf Antrag verlängerbaren Frist von zwei Monaten

1. eine Gebühr in Höhe der Anmelde- und Klassengebühren (§ 18 Abs 1, § 63 Abs 2) zu zahlen,
2. die geforderten Darstellungen der Marke, bei Klangmarken überdies eine klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger, gemäß § 16 Abs 2 vorzulegen,
3. eine deutschsprachige Übersetzung des Umwandlungsantrages und der ihm beigefügten Unterlagen vorzulegen, wenn der Umwandlungsantrag oder die ihm beigefügten Unterlagen nicht bereits in deutscher Sprache übermittelt wurden, und
4. sofern er nicht gemäß § 61 durch einen befugten Vertreter vertreten ist oder einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft gemacht hat, eine Anschrift gemäß Art 110 Abs 3c der Verordnung (EG) Nr 40/94 bekanntzugeben.

(3) Ergibt die Prüfung, daß gegen die Zulässigkeit der Umwandlung Bedenken bestehen, so ist der Antragsteller aufzufordern, sich binnen einer vom Patentamt bestimmten Frist zu äußern. Wird nach rechtzeitiger Äußerung oder nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Umwandlung festgestellt oder wurde der Aufforderung gemäß Abs 2 nicht entsprochen, so ist der Umwandlungsantrag mit Beschluß zurückzuweisen.

§ 69c. (1) Der Antrag ist wie eine nationale Markenmeldung zu behandeln und mit Ausnahme des im Abs 2 geregelten Falles auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die bereits als Gemeinschaftsmarke eingetragen war, so ist die Marke nicht auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

§ 69d. (1) Gemeinschaftsmarkengericht erster Instanz im Sinne des Art 91 Abs 1 der Verordnung (EG) Nr 40/94 ist ohne Rücksicht auf den Streitwert das Handelsgericht Wien. In Rechtssachen, in denen das Gemeinschaftsmarkengericht für Klagen zuständig ist, kommt diesem auch die ausschließliche Zuständigkeit für einstweilige Verfügungen zu.

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen betreffend Gemeinschaftsmarken steht dem Landesgericht für Strafsachen Wien zu.

Hinsichtlich Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen ist § 70 MSchG zu beachten.

§ 70. (1) Ein Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung ist als solcher zu bezeichnen und hat die Nummer der internationalen Registrierung zu enthalten. Darüber hinaus sind innerhalb einer über Antrag verlängerbaren Frist von zwei Monaten

1. eine Bescheinigung des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum im Original oder in beglaubigter Kopie, aus der sich die

Marke und die Waren oder Dienstleistungen ergeben, auf die sich der Schutz der internationalen Registrierung bis zum Zeitpunkt der Löschung im internationalen Register auf das Gebiet der Republik Österreich erstreckt hatte, und

2. eine deutschsprachige Übersetzung aller Unterlagen, sofern sie nicht in deutscher Sprache abgefaßt sind,

vorzulegen. Entspricht der Antrag nicht den genannten Voraussetzungen, ist er mit Beschluß zurückzuweisen.

(2) Der Antrag ist wie eine nationale Markenmeldung zu behandeln und mit Ausnahme des im Abs 3 geregelten Falles auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

(3) Betrifft der Antrag eine internationale Registrierung, bei der zum Zeitpunkt der Löschung die Frist zur Schutzverweigerung gemäß Art 5 Abs 2 des Protokolls bereits ungenützt verstrichen ist, so ist die Marke nicht auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.