

Einleitung

Übersicht

I. Allgemeines	1–3
II. Völkerrecht.....	4, 5
III. Unionsrecht.....	6–10
IV. Kollisionsrecht	
A. Übergreifendes	11, 12
B. Rom II.....	13, 14
C. Rom I	15–18

I. Allgemeines

Das Markenrecht bildet einen **Teil des Immaterialgüterrechts**, welches den Schutz geistiger Schöpfungen regelt. In subjektiver Hinsicht sind Immaterialgüterrechte Vermögensrechte an verselbständigten geistigen Gütern. Neben dem Markenrecht gehören insb das Urheberrecht, das Patentrecht, das Gebrauchsmusterrecht und das Geschmacksmusterrecht hierher. **1**

Das Markenrecht ist überdies dem **Kennzeichenrecht** zuzuordnen, so wie etwa auch der Schutz von Unternehmenskennzeichen (§ 9 Abs 1 UWG), nicht-registrierten Produktkennzeichen (§ 9 Abs 3 UWG), Namen (§ 43 ABGB) und Firmen (§ 17 UGB). Wie bei Letzteren ist auch der Schutz einer Marke als solcher von einer Anmeldung und Registrierung abhängig (zur „notorisch bekannten“ Marke s aber § 4 Rz 91). **2**

Entwicklung: Das erste österreichische Markenschutzgesetz stammt bereits aus 1858. Im Jahr 1970 erfolgte eine Wiederverlautbarung als MSchG 1970, welches bis heute Bestand hat. Von den seitdem erfolgten Novellierungen verdient va jene aus 1999 Erwähnung, mit welcher der GMV (heute: UMV, Rz 8) sowie den Vorgaben des TRIPS und des Madrider Abkommens (Rz 4) Rechnung getragen wurde, aber auch ausständige Anpassungen an die (alte) Markenrichtlinie (Rz 8) erfolgten. 2014 wurde der markenrechtliche Rechtszug grundlegend umgestaltet (§ 35 Rz 5). Wesentliche Neuerungen brachte auch die Nov 2019, und zwar nicht zuletzt in Gestalt diverser Anpassungen an die neue Markenrichtlinie (Rz 8). Den vorläufigen Schlusspunkt bildet die Nov 2023 mit vergleichsweise geringfügigen Änderungen. **3**

II. Völkerrecht

Die **Pariser Verbandsübereinkunft** 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) in der „Stockholmer Fassung“ (BGBl 1973/399) enthält auch markenrechtliche Bestimmungen. Sie statuiert ua folgende Grundsätze: **4**

- **Inländerbehandlung:** keine Schlechterbehandlung Angehöriger anderer Verbandsstaaten;
- **Verbandspriorität:** Übertragbarkeit des Zeitrangs einer Anmeldung auf andere Verbandsstaaten;

- **Schutz notorisch bekannter Marken** (§ 4 Rz 91);
 - **„Telle-quelle“-Prinzip:** Eintragung und Schutz in gleicher Weise in anderen Verbandsstaaten.
- 5 Die PVÜ wurde in der Folge **durch markenrechtliche Spezialabkommen ergänzt**, die ebenfalls von der World Intellectual Property Organization (WIPO) verwaltet werden und von Österreich ratifiziert wurden. Zu nennen sind hier insb:
- **Madri der Abkommen** über die internationale Registrierung von Marken – MMA (1891), welches statt einer Anmeldung und Registrierung in jedem einzelnen der weit deutlich über 100 Mitgliedstaaten (einschließlich sämtlicher westlicher Industriestaaten) die zentrale Eintragung in das vom Internationalen Büro geführte internationale Markenregister der WIPO ermöglicht, wobei die betreffenden – bei der einen Ursprungsbehörde einzureichenden – (IR-)Anmeldungen bzw Marken in den jeweiligen Staaten wie nationale (AT-)Anmeldungen bzw Marken behandelt, insb auch entsprechend geprüft werden (Bündel an nationalen Marken); 1989 erfolgte eine Ergänzung durch ein Protokoll zum MMA (= MMP), welches nicht zuletzt eine Integration des Unionsmarkensystems (Rz 9) in das System der internationalen Markenregistrierung ermöglichte, sodass auch die EU als Vertragsstaat einer IR-Marke benannt und eine Unionsmarke als Basismarke einer IR-Marke benutzt werden kann;
 - **Nizzaer Abkommen** über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (1957), welches zwecks Vereinheitlichung der Klassifikation von Produkten ein 34 Warenklassen und 11 Dienstleistungsklassen umfassendes Verzeichnis einführte, das idR einmal jährlich überarbeitet und ergänzt wird;
 - **Wiener Abkommen** zur Errichtung einer internationalen Klassifikation für Bildelemente von Marken (1973), welches die Recherche nach entgegenstehenden Zeichen erleichtern soll, indem die Bildbestandteile in 29 Kategorien samt diverser Abschnitte und Unterabschnitte eingeordnet werden.

III. Unionsrecht

- 6 Bereits der Gründungsvertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) stellte den primärrechtlich statuierten freien Warenverkehr unter den **Vorbehalt eines „Schutze[s] des gewerblichen und kommerziellen Eigentums“** (nunmehr Art 36 AEUV).
- 7 Der EuGH nimmt idZ eine **Interessenabwägung** zwischen den Freiheiten des Binnenmarkts (wie eben insb der Freiheit des Warenverkehrs) und dem Immaterialgüterrecht dahingehend vor, dass eine Ausübung des Monopolrechts, die auf eine künstliche Abschottung innerhalb des Binnenmarktes hinausliefe, nicht statthaft ist.

Hierauf geht nicht zuletzt der sog **Erschöpfungsgrundsatz** zurück, wonach 8
sich der Markeninhaber dem Weitervertrieb von Originalware, die von ihm
oder mit seiner Zustimmung innerhalb des EWR in Verkehr gebracht wurde,
nicht widersetzen kann (§ 10b).

Zu einer Harmonisierung nationaler Markenrechte hat das diesbezügliche 9
Richtlinienrecht maßgeblich beigetragen: Zu erwähnen sind hier va:

- **Markenrichtlinie** 2015/2436/EU als materielles Recht – MRL (vgl auch schon die Marken-RL 99/104/EG);
- **Enforcement-Richtlinie** 2004/48/EG als formelles Recht (auch als „Durchsetzungs-RL“ bezeichnet).

Aber auch einschlägiges und nach allgemeinen Grundsätzen unmittelbar an- 10
wendbares **Verordnungsrecht** existiert, speziell in Gestalt der

- **Unionsmarkenverordnung** 2017/1001/EU – UMV (vgl auch schon die GMV 40/94/EG), auf deren Grundlage beim EUIPO (vormals HABM) in Alicante eine Unionsmarke (UTM) eingetragen werden kann, deren Wirkung sich einheitlich auf die gesamte EU erstreckt („Alles-oder-nichts-Prinzip“);
- **Verordnung über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel** 2012/1151/EU betr „geschützte Ursprungsbezeichnungen“ („g. U.“) und „geschützte geographische Angaben“ („g. g. A.“) für derartige Produkte;
- **Produktpiraterieverordnung** 2013/608/EU – PPV, welche die Tätigkeit der nationalen Zollbehörden iZm Produktpiraterie harmonisiert.

IV. Kollisionsrecht

A. Übergreifendes

Kollisionsrechtlich ist **zwischen außervertraglichen und vertraglichen** 11
Schuldverhältnissen zu unterscheiden: Auf Erstere ist die Rom II-VO 2007/864/EG anwendbar, auf Letztere die Rom I-VO 2008/593/EG (jeweils ohne Dänemark). Für beide gilt der Grundsatz der kohärenten Anwendung (EuGH C-403/08 – *Football Association Premiere League*), und zwar auch im Hinblick auf die EuGVVO (§ 61a Rz 3 ff). Zu diesem und sonstigem internationalen Zuständigkeitsrecht vgl die Kommentierung von § 61a.

Beide Rom-Verordnungen sind selbst dann anwendbar, wenn das verwiesene 12
Recht dasjenige eines Nicht-Mitgliedstaates ist – **Universalanwendung** (Art 2 Rom I-VO bzw Art 3 Rom II-VO). Außerdem ist jeweils das IPR desjenigen Staates grds ausgeschlossen, auf den die Verordnungen verweisen (Art 20 Rom I-VO bzw Art 24 Rom II-VO). Eine echte Gesamtnormverweisung ergibt sich demgegenüber aus § 34 IPRG (Rz 14).

B. Rom II

Art 8 Rom II-VO statuiert für Immaterialgüterrechte das sog **Schutzland-** 13
prinzip, wonach das Recht desjenigen Staates anzuwenden ist, für den der

Schutz beansprucht wird (s auch EuGH C-523/10 – *Wintersteiger*). Bei Eintragung bzw Schutz der Marke in mehreren Staaten resultiert hieraus ein Bündel mehrerer anwendbarer nationaler Markenrechtsordnungen. Ein Internetauftritt muss, um hierzulande in ein Markenrecht einzugreifen, (zumindest auch) auf Österreich *ausgerichtet* sein (zB EuGH C-173/11 – *Football Dataco*; 4 Ob 98/05y; zur EuGVVO s hingegen § 61a Rz 3 ff). Das Schutzlandprinzip gilt auch für die Tatbestände der ungerechtfertigten Bereicherung, Geschäftsführung ohne Auftrag und culpa in contrahendo (Art 13).

- 14 Die Rom II-VO lässt **keine Rechtswahl** zu (Art 8 Abs 3), und zwar nicht einmal *nach* Eintritt des schädigenden Ereignisses.

C. Rom I

- 15 Für vertragliche Schuldverhältnisse, insb auch Lizenzverträge, gilt wie erwähnt die Rom I-VO 2008/593/EG (für Dänemark und für vor dem 18.12.2009 abgeschlossene Vereinbarungen hingegen das Europäische Schuldvertragsübereinkommen – EVÜ), welche **keine immaterialgüterrechtsspezifischen Regelungen** enthält, insb also auch kein Schutzlandprinzip statuiert. Selbigem kann allerdings nach einer Auffassung auch bei vertraglichen Schuldverhältnissen insofern Bedeutung zukommen, als gem § 34 Abs 1 IPRG „[d]as Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen“ von Immaterialgüterrechten als Vorfrage sehr wohl nach dem Recht des Benützungsbzw Verletzungsstaats zu beurteilen sind (*Handig in Kucsko/Schumacher*, Einl Rn 36 [str]).
- 16 Im Rahmen der Rom I-VO besteht **freie Rechtswahl** (mit Einschränkungen hinsichtlich solcher Normen, „von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann“: Art 3 lit 3). Eine solche kann ausdrücklich oder auch bloß schlüssig erfolgen (Art 3 Abs 1).
- 17 Mangels Rechtswahl gelangt hier das Recht des Staates zur Anwendung, in dem diejenige Vertragspartei ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art 19) hat, welche die „für den Vertrag charakteristische Leistung“ erbringt (Art 4 Abs 2). Bei Lizenzen ist dies grds der Lizenzgeber, was jedoch im Falle einer vertraglichen Ausübungspflicht und/oder einer Exklusivlizenz str ist (vgl die Nachweise bei *Handig in Kucsko/Schumacher*, Einl Rn 52).
- 18 „**Offensichtlich engere Verbindung**“? Bei Exklusivlizenzen, multinationaler Verwertung und/oder einem gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthaltsort wird auch eine Anwendung von Art 4 Abs 3 infolge „*offensichtlich engerer Verbindung*“ zu einem anderen Staat vertreten (*Handig in Kucsko/Schumacher*, Einl Rn 52). Bei Markenübertragungen wird ebenfalls, obwohl hier die „*charakteristische Leistung*“ iSd Art 4 Abs 2 zweifellos in der Übertragung als solcher besteht, für das Vorliegen einer „*offensichtlich engeren Verbindung*“, und zwar zum Registerstaat, plädiert (*Grünzweig*, § 11 Rn 5; tendenziell ebenso *Salomonowitz in Kucsko/Schumacher*, § 11 Rn 11).

Markenschutzgesetz 1970

I. ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind,

- 1) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
- 2) im Markenregister in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

[idF BGBl I 2018/91]

Ausweislich von § 1 können Marken zunächst einmal „*Zeichen aller Art*“ sein. Als „*Zeichen*“ kommt dabei jegliche Äußerungsform in Betracht, die **sinnlich wahrnehmbar** ist. Zwar muss kein zusammenhängendes Ganzes vorliegen, aber doch Erkennbarkeit als Einheit durch gleichzeitiges In-Erscheinung-Treten (*Koppensteiner*, § 45 Rn 3). 1

Ein Zeichen muss außerdem von dem mit ihm „bezeichneten“ Produkt unterschieden werden können. Eine **Selbständigkeit** in diesem Sinne erfordert zumindest die Möglichkeit einer gedanklichen Trennung (verneint für den durchsichtigen Auffangbehälter eines Staubsaugers: EuGH C-321/03 – *Dyson* [bloße Eigenschaft]), was es aber noch nicht ausschließt, dass das Zeichen Teil der Ware und von dieser physisch nicht unterscheidbar ist (*Kucsko* in *Kucsko/Schumacher*, § 1 Rn 20). Die Eigenschaft als Zeichen kann auch von der Art der Benutzung abhängen (*Koppensteiner*, § 45 Rn 4). 2

Für eine Schutzfähigkeit des Zeichens als Marke ist die **genaue Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes** erforderlich (EuGH C-49/02 – *Heidelberger Bauchemie*), und zwar auch für die Wirtschaftsteilnehmer (§ 1 Z 2). Dies setzt jedenfalls eine – nicht mehr unbedingt *graphische* (Art 3 und ErwGr 13 MRL) – Darstellbarkeit in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise (EuGH, ebd) mittels allgemein zugänglicher, also auch vom ÖPA bearbeitbarer (4 Ob 16/23s) Technologie voraus. Detailregelungen dazu enthält die PAV 2019. 3

Abgrenzung: Notenfolgen ohne weitere Erläuterung sind idZ nicht ausreichend, sehr wohl jedoch eine Darstellung des Zeichens durch ein in Takte gegliedertes Notensystem, „*das insbesondere einen Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen, deren Form ihren relativen Wert angeben, und gegebenenfalls Vorzeichen enthält*“ (EuGH C-283/01 – *Shield Mark*; zur verlangten genauen 4

Darstellung des Kluges *s* auch *Stangl* in *Kucsko/Schumacher*, § 16 Rn 41; zu Geräuschen oder Tierlauten vgl HABM R 781/1999-4 [Sonogramm]; vgl auch AT 235946 [Almdudler-Song „Aaaalmdudler“] sowie AT 275583 [Spruch „AL-SO, ich SAG'A – MAL SO“ von Herbert Prohaska für Kelly's Chips, für Näheres vgl *Seling/Klammer* in *Anderl*, IP, Rn 1.73]). Geruchsmarken und Geschmacksmarken fehlt es nach derzeitigem Stand an der erforderlichen dauerhaften und objektiven Darstellbarkeit (EB-RV; EuGH C-310/17 – *Levola*; vgl auch C-273/00 – *Sieckmann*: bloße sprachliche Beschreibung, chemische Formel und/oder Geruchsprobe jedenfalls ungenügend; anders HABM R 156/1998-2 [„THE SMELL OF FRESH CUT GRASS“]; vgl zu dieser E *Grünwald*, 34 [„*Ausruhter*“]; zum Diskussionsstand s etwa *Miosga* in *Ströbele/Hacker/Thiering*, § 3 Rn 42 ff; *Wolkerstorfer*, ÖBl 2020, 105). Anderes dürfte für – haptisch erfassbare – Tastmarken gelten (BGH I ZB 73/05; HABM R 1174/2006 [Kraftfahrzeugteil]; gegenteilig jedoch EUIPO BK R-2588/2014-2).

5 Markenarten gem § 23 Abs 1 Z 1–11 PAV sind:

- **Wortmarken** (Z 1), also reine Zahlen- bzw Groß- und/oder Kleinbuchstaben/-kombinationen einschließlich zB von Namen, Farbangaben in Worten, Werbeslogans oder auch bestimmten Sonderzeichen (für Näheres s § 4 Rz 73 ff und §§ 16, 17 Rz 14);
- **(Wort-)Bildmarken** (Z 2), also Zeichen ohne solchen Wortbestandteil (Bildmarken) bzw mit Wort- und Bildbestandteilen (Wortbildmarken; für Näheres s § 4 Rz 78 ff und §§ 16, 17 Rz 15);
- **dreidimensionale bzw Formmarken** (Z 3), sofern insb nicht überwiegend technisch bzw funktionell bedingt (§ 4 Abs 1 Z 6); sie können sowohl produktabhängig sein wie zB Flaschen (EuG T-324, 325/18), aber auch ganze Autos (BGH I ZB 33/04 – *Porsche Boxster*) oder charakteristische Teile davon (EuG T-128/01), aber auch produktunabhängig wie zB das „Michelin-Männchen“ (für Näheres s § 4 Rz 80);
- **Positionsmarken** (Z 4), zB Positionierung von Streifen auf einem Sportschuh (HABM R 9 138/2000; für Näheres s § 4 Rz 80 und § 4 Rz 84);
- **Mustermarken** (Z 5), die also ausschließlich aus einer Reihe von regelmäßig wiederholten Elementen bestehen (für Näheres s § 4 Rz 85);
- **abstrakte Farbmarken** (Z 6), die also abstrakt und konturlos sind (zB „Milka-Lila“ [UM 000031336]; „Langenscheidt-Gelb“ [DE 3961858], „Telekom-Magenta“ [DE 39552630]); dabei verlangt der EuGH (C-49/02 – *Heidelberger Bauchemie*; C-128/18 P – *Red Bull Farbmarken*; vgl auch 4 Ob 16/23s mwN [„nur unter besonderen Voraussetzungen schutzfähig“]) für eine hinreichende (graphische) Darstellbarkeit eine systematische Anordnung samt Verbindung „in vorher festgelegter und beständiger Weise“ (Farbkombination); ein bloßes Farbmuster auf Papier kann gerade nicht vor – altersbedingten – Veränderungen schützen; in Betracht komme aber eine (obige Anforderungen erfüllende, insb auch nicht in Widerspruch

zum Markenbild stehende oder den Schutzgegenstand ausdehnende) sprachliche Beschreibung samt international anerkanntem Farb-Kennzeichnungscode (vgl etwa EuGH C-124/18 [Red Bull-Farben: Angabe „ungefähr 50 % – 50 %“ nicht ausreichend präzise]; s dazu auch ausdrücklich § 26 Abs 1 Z 6 PAV). Ein Widerspruch zwischen der graphischen Darstellung und einer sprachlichen Beschreibung (§ 16 Abs 2) geht zulasten des Antragstellers (4 Ob 97/21z). Alternativ dazu lässt der EuGH auch eine genaue Positionsangabe hinsichtlich jeder Farbe zu (dazu § 4 Rz 77 und § 4 Rz 88). Eine eindeutig als Bildmarke anmutende Darstellung mit figurativen Konturen kann in keinem Fall als abstrakte Farbmarke angemeldet werden (EuGH C-578/17 – *Hartwall*). Zur Frage der konkreten Unterscheidungskraft von Farbmarken s noch § 4 Rz 81.

- **Klangmarken** (Z 7), zB „I’m loving it“-Jingle von McDonalds (dazu s auch noch § 4 Rz 86 und §§ 16, 17 Rz 16);
- **Bewegungsmarken** (Z 8), wie zB das Öffnen und Schließen einer Autotür (HABM R 772/2001; dazu s noch §§ 16, 17 Rz 16);
- **Multimediamarken** (Z 9), die aus Kombination bildlicher und klanglicher Elemente bestehen (zB Filmsequenzen; dazu s noch § 4 Rz 86 und §§ 16, 17 Rz 16);
- **Hologrammmarken** (Z 10; dazu s noch § 4 Rz 86 und §§ 16, 17 Rz 16) und
- **„sonstige Marken“** (Z 11; dazu s noch §§ 16, 17 Rz 16).

Unternehmens- und Produktbezug: In jedem Fall erforderlich ist eine Eig- 6
nung des Zeichens, „Waren oder Dienstleistungen“ (= Produkte) eines Unternehmens „von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“ (Ausnahme: Verbands- und Gewährleistungsmarken gem §§ 62 ff). Gemeint ist die Fähigkeit, auf die kommerzielle Herkunft von Produkten – also nicht nur auf das Unternehmen selbst – hinzuweisen (*Kucsko* in *Kucsko/Schumacher*, § 1 Rn 28).

Ist ein Zeichen dazu von vornherein außer Stande, scheidet ein Marken- 7
schutz – selbst durch Verkehrsgeltung (§ 4 Abs 2) – jedenfalls aus: fehlende **abstrakte Unterscheidungseignung**. Zu denken ist hier etwa an simple Begriffe wie „super“, „prima“ oder „Euro“. Aber gerade auch langen Zeichen- bzw Wortfolgen kann die produktidentifizierende Wiedererkennbarkeit fehlen (*Koppensteiner*, § 45 Rn 14 mwN, s auch BGH I ZB 35/09 [mehrere Sätze mit insg 30 Wörtern]). Die fehlende abstrakte Unterscheidungseignung („Markenfähigkeit“) ist zu unterscheiden von der mangelnden konkreten Unterscheidungskraft iSd § 4 Abs 1 Z 3.

Mit der Eignung zur Unterscheidung gegenüber Produkten anderer Unter- 8
nehmen ist die wichtigste der **Markenfunktionen** angesprochen, die sog „Herkunftsfunktion“ (zB EuGH C-39/97 – *Canon*; 4 Ob 222/03f; 4 Ob 18/02d), also die grundsätzliche Garantie der Ursprungsidentität (vgl aber § 11 Abs 1 [Übertragbarkeit], § 14 [Lizensierbarkeit]; s außerdem § 2 Rz 3). Marken- schutz besteht stets nur gegen eine *funktionsbeeinträchtigende* Nutzung, wo-

bei der EuGH neben der Herkunftsfunktion vermehrt auch andere Markenfunktionen in die Beurteilung miteinbezieht, wie die Kommunikationsfunktion, die Werbefunktion und die Investitionsfunktion (C-323/09 – *Interflora*) – für Näheres dazu § 10 Rz 20 ff.

§ 2. (1) Der Erwerb des Markenrechtes erfordert die Eintragung der Marke in das Markenregister.

(2) Für Markenrechte, die für das Gebiet von Österreich auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen erworben werden, gilt dieses Bundesgesetz sinngemäß. Solche Marken sind außerdem auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

(3) Markenrechte, die aufgrund der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke, ABl. Nr. L 154 vom 16.06.2017 S.1, erworben werden, sind aufgrund dieses Bundesgesetzes erworbenen Markenrechten gleichzuhalten, sofern aus unionsrechtlichen Bestimmungen betreffend das Markenwesen nichts Gegenteiliges hervorgeht. Im Übrigen sind die Vorschriften des VIII. Abschnittes anzuwenden.

[idF BGBl I 2018/91]

- 1 § 2 gibt ein **Registerprinzip (Eintragungsgrundsatz)** vor: Markenrechtlicher Schutz für ein Kennzeichen entsteht und besteht nur bei Eintragung in das öffentliche Markenregister des ÖPA (zur Situation bei bloßer Markenmeldung vgl § 30). Eine Benutzung muss weder erfolgt noch beabsichtigt sein (zum „Benutzungszwang“ binnen fünf Jahren s aber § 33a), vermag jedoch für sich – anders als etwa nach US-amerikanischem Recht – auch noch keine markenrechtlichen Ansprüche zu begründen.
- 2 **Sonstige Kennzeichen:** Für den Schutz als Unternehmenskennzeichen nach § 9 Abs 1 UWG (bzw als Titel nach dieser Bestimmung oder gem § 80 UrhG) ist hingegen eine Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ausreichend, aber auch erforderlich. Für nicht-registrierte Produktkennzeichen iSd § 9 Abs 3 UWG muss darüber hinaus „Verkehrsgeltung“ (vgl § 4 Abs 2) vorliegen (wobei aber unterhalb dieser Schwelle unter bestimmten Voraussetzungen eine „sonstige unlautere Handlung“ iSd § 1 Abs 1 Z 1 UWG vorliegen kann: vgl etwa *Görg*, Kommentar zum UWG, § 1 Rn 1385 ff). Zu den hierauf gründenden Löschungsstatbeständen gegenüber jüngeren registrierten Marken vgl § 31 (nicht-registrierte Produktkennzeichen) und § 32 (Unternehmenskennzeichen).
- 3 Ebenfalls iGgs zu § 9 Abs 1 und 3 UWG wird für eine Stellung als Markeninhaber seit der MSchG-Nov 1999 **keine Unternehmereigenschaft mehr vorausgesetzt** (Entfall des Erfordernisses der Akzessorität; vgl aber § 11 Abs 1), auch wenn dies nichts daran ändert, dass markenrechtlicher Schutz ebenfalls ausschließlich „im geschäftlichen Verkehr“ besteht.

Zu **Abweichungen der tatsächlichen Verhältnisse vom Registerstand** kann es bei rechtsgeschäftlicher Übertragung der Marke kommen (zur Einschränkung einer entsprechenden Möglichkeit bei Kennzeichen iSd § 9 Abs 1 und 3 UWG vgl *Plasser in Kucsko/Schumacher*, § 10 Rn 47 ff), wirkt doch die Umschreibung auf den neuen Inhaber lediglich deklarativ (keine Wirksamkeitsvoraussetzung; zur Frage, auf welche Rechtsgrundlage[n] sich dieser gegenüber Dritten inkl Übertragendem bis dahin stützen kann, s jedoch § 11 Rz 11). Auch die vertragliche Einräumung bloßer Nutzungsrechte (Lizenzen) muss nicht aus dem Register ersichtlich sein (§§ 11 und 28).

Territoriales: Österreichische Marken (AT) und Internationale Registrierungen (IR) mit Schutzerstreckung auf Österreich beanspruchen Schutz für das ganze Bundesgebiet, Unionsmarken (UTM) für die gesamte Union, wobei sie mit österreichischen Marken gleichgestellt sind (§ 2 Abs 3). Dazu s auch noch § 51 Rz 3.

§ 3. [aufgehoben durch BGBl I 1999/111]

§ 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- oder 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 und ihre Eintragung als Marke geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zu der betreffenden Organisation hervorzurufen oder das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung irrezuführen. 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 oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die beziehungsweise das durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder 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 geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen;
9. nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von österreichischen Rechtsvorschriften einschließlich internationaler Übereinkünfte, denen die Union oder die Republik Österreich angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, vom Markenschutz ausgeschlossen sind;
10. nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, vom Markenschutz ausgeschlossen sind;
11. nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, vom Markenschutz ausgeschlossen sind;
12. aus einer im Einklang mit den Unionsvorschriften oder den österreichischen Rechtsvorschriften oder internationalen Übereinkünften, denen die Union oder die Republik Österreich angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen.

(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.

[idF BGBl I 2018/91]

Übersicht

I.	Allgemeines	1–4
II.	Absolute Eintragungshindernisse (Abs 1 Z 1, 2, 6–12)	
	A. Zeichen amtlichen Charakters (Z 1).....	5–7