

t.

TRAUNER VERLAG

UNIVERSITÄT

JÜRGEN SCHMIDT

All it takes is a creative mind?

Europäisches und harmonisierendes
Markenrecht in der Rechtsprechungspraxis
des Europäischen Gerichtshofes

REIHE A:
Rechtswissenschaften

49

Schriften der JOHANNES-KEPLER-UNIVERSITÄT LINZ



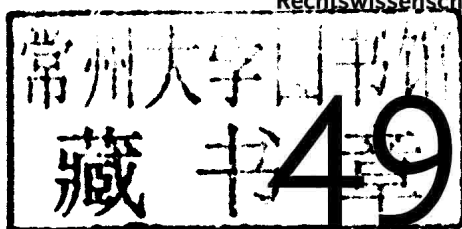
JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ | JKU

t.

TRAUNER VERLAG

UNIVERSITÄT

REIHE A:
Rechtswissenschaften



JÜRGEN SCHMIDT

All it takes is a creative mind?

Europäisches und harmonisierendes Markenrecht
in der Rechtsprechungspraxis des
Europäischen Gerichtshofes

Impressum

Reihe A – Rechtswissenschaften

Jürgen Schmidt

All it takes is a creative mind?

Europäisches und harmonisierendes Markenrecht in der
Rechtsprechungspraxis des Europäischen Gerichtshofes

© 2012

Johannes-Kepler-Universität Linz

Approbiert am 10. Oktober 2011

Begutachter:

Ass.-Prof. Dr. Birgit Haslinger,
LL.M. (London)

Herstellung:

Kern:

Johannes-Kepler-Universität Linz,
Altenberger Straße 69,
4040 Linz, Österreich/Austria

Umschlag:

TRAUNER DRUCK GmbH & Co KG,
Köglstraße 14,
4020 Linz,
Österreich/Austria

ISBN 978-3-85499-955-3

www.trauner.at

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	5
Abkürzungsverzeichnis	9
Vorwort.....	13
A. Einführung in die Thematik.....	15
I. Geschichtliche Entwicklung	15
1. Von der Antike zur Neuzeit.....	15
2. Von der PVÜ zur GMV	17
II. Rechtsquellen im Unionsrecht	18
1. Primärrecht – Art 118 AEUV.....	18
2. Sekundärrecht	18
a) RL 2008/95/EG (Markenrichtlinie – MarkenRL)	19
b) VO 207/2009 (Gemeinschaftsmarkenverordnung – GMV).....	20
c) VO 355/2009 (Durchführungsverordnung zur GMV – GMDV)	21
III. Exkurs: Markenämter.....	21
1. Nationale Markenämter	21
2. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle).....	22
IV. Betriebswirtschaftlicher Aufriss	23
1. Funktionen der Marke in der Wirtschaft	23
2. Markenpolitik (Ziele, Strategien und Marketingmix)	25
a) Marketingziele.....	25
b) Marketingstrategien.....	25
c) Marketingmix	25
3. Entscheidung für einen Markentyp.....	26
4. Wahl der Gestaltungsform	27
B. Markenrecht vs. Warenverkehrsfreiheit.....	28
I. Territorialitätsprinzip	28
II. Spezifischer Schutzgegenstand	29
III. Erschöpfungsgrundsatz	29
IV. Markenfunktionen	32
1. Herkunftsfunktion.....	32
2. Qualitätsfunktion	37

3. Werbefunktion	41
C. Markenrecht vs. Wettbewerbsrecht	44
I. Bestand und Ausübung	45
II. Spezifischer Schutzgegenstand	47
III. Exkurs: Weitere Grundauffassungen	49
1. Rein kartellrechtlicher Ansatz	49
2. Wettbewerbsöffnungstheorie.....	49
IV. Kritik	49
V. Kartellverbot – Art 101 AEUV (ex Art 81 EGV).....	50
1. Abgrenzungsvereinbarungen	51
2. Schutzrechtsübertragungen.....	51
3. Ancillary Restraints	52
4. Lizenzverträge	52
a) Ausschließlichkeits- und Exklusivlizenzen.....	52
b) Gebiets- und Kundenbeschränkungen.....	54
c) Preisgestaltungsbeschränkungen	54
d) Wettbewerbsverbote.....	54
e) Qualitätssicherungsmaßnahmen	56
f) Output-Beschränkungen	56
g) Field of Use-Beschränkungen	56
h) Nichtangriffsabreden.....	56
VI. Missbrauchsverbot – Art 102 AEUV (ex Art 82 EGV).....	57
1. Marktbeherrschende Stellung	58
2. Missbräuchliche Ausnutzung	58
D. MarkenRL und Judikatur des EuGH	61
I. Grundsatz der Koexistenz	61
II. Ausnahmen von der Harmonisierung	63
III. Anwendungsbereich.....	63
IV. Markenformen.....	64
1. Zeichen	64
2. Graphische Darstellbarkeit	65
3. Unterscheidungskraft.....	66
V. Eintragungshindernisse/Ungültigkeitsgründe	67
1. Absolute Eintragungshindernisse	67

a) Form der Ware.....	71
b) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	72
c) Täuschungseignung	72
d) Geschützte Hoheitszeichen	73
2. Fakultativ-absolute Eintragungshindernisse	73
3. Relative Eintragungshindernisse	73
4. Fakultativ-relative Eintragungshindernisse	74
5. Verwirkung relativer Eintragungshindernisse	75
VI. Verfallsgründe.....	75
VII. Sanktionen für die Nichtbenutzung.....	77
VIII. Markenrechtsverletzungen	78
IX. Erschöpfung des Markenrechts.....	82
E. GMV und Judikatur des EuGH.....	84
I. Grundsätze	85
1. Grundsatz der Autonomie.....	85
2. Grundsatz der Einheitlichkeit	85
3. Grundsatz der Koexistenz.....	85
4. Grundsatz der Durchlässigkeit.....	86
5. Grundsatz der Akzessibilität.....	86
II. Markenbegriff und Markenformen	86
III. Absolute Eintragungshindernisse.....	88
IV. Relative Eintragungshindernisse.....	91
V. Wirkung der Gemeinschaftsmarke.....	92
VI. Gemeinschaftsmarke als Vermögensrecht.....	95
VII. Verfall, Verzicht, Nichtigkeit.....	96
1. Verfall	96
2. Verzicht	97
3. Nichtigkeit	97
VIII. Verfahrensgrundsätze.....	98
IX. Eintragungsverfahren	100
1. Anmeldung	100
2. Anmeldetag.....	101
3. Recherchebericht	101
4. Bemerkungen Dritter	102

X.	Widerspruchsverfahren	102
1.	Cooling-off	103
2.	Kontradiktorisches Verfahren.....	103
F.	Zusammenfassung und Ausblick.....	105
I.	Gemeinsame Bestimmungen (MarkenRL und GMV)	106
II.	Markenrichtlinie.....	108
1.	Harmonisierung innerhalb der Richtlinie	108
2.	Harmonisierung über die Richtlinie hinaus	108
III.	Gemeinschaftsmarke	109
1.	Materielles Gemeinschaftsmarkenrecht	109
2.	Formelles Gemeinschaftsmarkenrecht	109
	Persönliche Würdigung	111
	Literaturverzeichnis	113
	Rechtsakte.....	117
	Rechtsprechung	119
	Sonstiges	124

JÜRGEN SCHMIDT

All it takes is a creative mind?

Europäisches und harmonisierendes
Markenrecht in der Rechtsprechungspraxis
des Europäischen Gerichtshofes

REIHE A:
Rechtswissenschaften

49

Schriften der JOHANNES-KEPLER-UNIVERSITÄT LINZ



JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ | JKU

t.

TRAUNER VERLAG

UNIVERSITÄT

**REIHE A:
Rechtswissenschaften**

49

JÜRGEN SCHMIDT

**All it takes
is a creative mind?**

**Europäisches und harmonisierendes Markenrecht
in der Rechtsprechungspraxis des
Europäischen Gerichtshofes**

Impressum

Reihe A – Rechtswissenschaften

Jürgen Schmidt

All it takes is a creative mind?

Europäisches und harmonisierendes Markenrecht in der
Rechtsprechungspraxis des Europäischen Gerichtshofes

© 2012

Johannes-Kepler-Universität Linz

Approbiert am 10. Oktober 2011

Begutachter:

Ass.-Prof. Dr. Birgit Haslinger,
LL.M. (London)

Herstellung:

Kern:

Johannes-Kepler-Universität Linz,
Altenberger Straße 69,
4040 Linz, Österreich/Austria

Umschlag:

TRAUNER DRUCK GmbH & Co KG,
Köglstraße 14,
4020 Linz,
Österreich/Austria

ISBN 978-3-85499-955-3

www.trauner.at

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	5
Abkürzungsverzeichnis	9
Vorwort.....	13
A. Einführung in die Thematik.....	15
I. Geschichtliche Entwicklung	15
1. Von der Antike zur Neuzeit.....	15
2. Von der PVÜ zur GMV	17
II. Rechtsquellen im Unionsrecht	18
1. Primärrecht – Art 118 AEUV.....	18
2. Sekundärrecht	18
a) RL 2008/95/EG (Markenrichtlinie – MarkenRL)	19
b) VO 207/2009 (Gemeinschaftsmarkenverordnung – GMV).....	20
c) VO 355/2009 (Durchführungsverordnung zur GMV – GMDV)	21
III. Exkurs: Markenämter.....	21
1. Nationale Markenämter	21
2. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle).....	22
IV. Betriebswirtschaftlicher Aufriss	23
1. Funktionen der Marke in der Wirtschaft	23
2. Markenpolitik (Ziele, Strategien und Marketingmix)	25
a) Marketingziele.....	25
b) Marketingstrategien.....	25
c) Marketingmix	25
3. Entscheidung für einen Markentyp.....	26
4. Wahl der Gestaltungsform	27
B. Markenrecht vs. Warenverkehrsfreiheit.....	28
I. Territorialitätsprinzip	28
II. Spezifischer Schutzgegenstand	29
III. Erschöpfungsgrundsatz	29
IV. Markenfunktionen	32
1. Herkunftsfunktion.....	32
2. Qualitätsfunktion	37

3. Werbefunktion	41
C. Markenrecht vs. Wettbewerbsrecht	44
I. Bestand und Ausübung	45
II. Spezifischer Schutzgegenstand	47
III. Exkurs: Weitere Grundauffassungen	49
1. Rein kartellrechtlicher Ansatz	49
2. Wettbewerbsöffnungstheorie.....	49
IV. Kritik	49
V. Kartellverbot – Art 101 AEUV (ex Art 81 EGV).....	50
1. Abgrenzungsvereinbarungen	51
2. Schutzrechtsübertragungen.....	51
3. Ancillary Restraints	52
4. Lizenzverträge	52
a) Ausschließlichkeits- und Exklusivlizenzen.....	52
b) Gebiets- und Kundenbeschränkungen.....	54
c) Preisgestaltungsbeschränkungen	54
d) Wettbewerbsverbote.....	54
e) Qualitätssicherungsmaßnahmen	56
f) Output-Beschränkungen	56
g) Field of Use-Beschränkungen	56
h) Nichtangriffsabreden.....	56
VI. Missbrauchsverbot – Art 102 AEUV (ex Art 82 EGV).....	57
1. Marktbeherrschende Stellung	58
2. Missbräuchliche Ausnutzung	58
D. MarkenRL und Judikatur des EuGH	61
I. Grundsatz der Koexistenz	61
II. Ausnahmen von der Harmonisierung	63
III. Anwendungsbereich.....	63
IV. Markenformen.....	64
1. Zeichen	64
2. Graphische Darstellbarkeit	65
3. Unterscheidungskraft.....	66
V. Eintragungshindernisse/Ungültigkeitsgründe	67
1. Absolute Eintragungshindernisse	67

a) Form der Ware.....	71
b) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	72
c) Täuschungseignung	72
d) Geschützte Hoheitszeichen	73
2. Fakultativ-absolute Eintragungshindernisse	73
3. Relative Eintragungshindernisse	73
4. Fakultativ-relative Eintragungshindernisse	74
5. Verwirkung relativer Eintragungshindernisse	75
VI. Verfallsgründe.....	75
VII. Sanktionen für die Nichtbenutzung.....	77
VIII. Markenrechtsverletzungen	78
IX. Erschöpfung des Markenrechts.....	82
E. GMV und Judikatur des EuGH.....	84
I. Grundsätze	85
1. Grundsatz der Autonomie.....	85
2. Grundsatz der Einheitlichkeit	85
3. Grundsatz der Koexistenz.....	85
4. Grundsatz der Durchlässigkeit.....	86
5. Grundsatz der Akzessibilität.....	86
II. Markenbegriff und Markenformen	86
III. Absolute Eintragungshindernisse.....	88
IV. Relative Eintragungshindernisse.....	91
V. Wirkung der Gemeinschaftsmarke.....	92
VI. Gemeinschaftsmarke als Vermögensrecht.....	95
VII. Verfall, Verzicht, Nichtigkeit.....	96
1. Verfall	96
2. Verzicht	97
3. Nichtigkeit	97
VIII. Verfahrensgrundsätze.....	98
IX. Eintragungsverfahren	100
1. Anmeldung	100
2. Anmeldetag.....	101
3. Recherchebericht	101
4. Bemerkungen Dritter	102

X.	Widerspruchsverfahren	102
1.	Cooling-off	103
2.	Kontradiktorisches Verfahren.....	103
F.	Zusammenfassung und Ausblick.....	105
I.	Gemeinsame Bestimmungen (MarkenRL und GMV)	106
II.	Markenrichtlinie.....	108
1.	Harmonisierung innerhalb der Richtlinie	108
2.	Harmonisierung über die Richtlinie hinaus	108
III.	Gemeinschaftsmarke	109
1.	Materielles Gemeinschaftsmarkenrecht	109
2.	Formelles Gemeinschaftsmarkenrecht	109
	Persönliche Würdigung	111
	Literaturverzeichnis	113
	Rechtsakte.....	117
	Rechtsprechung	119
	Sonstiges	124

Abkürzungsverzeichnis

ABl	Amtsblatt
Abs	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AG	Aktiengesellschaft
Art	Artikel
Bd	Band
BGBI	Bundesgesetzblatt
BlgNR	Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrats
Bsp	Beispiel
bspw	beispielsweise
bzw	beziehungsweise
C	communicatio
C-	Court
EG	Europäische Gemeinschaft
EGV	Vertrag über die Europäische Gemeinschaft
endg	endgültig
EuG	Europäisches Gericht erster Instanz
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EU	Europäische Union
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
f, ff	folgend/e, fortfolgend/e
FN	Fußnote
GATT	General agreement on tariffs and trade
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMDV	Gemeinschaftsmarkendurchführungsverordnung
GMV	Gemeinschaftsmarkenverordnung
GP	Gesetzgebungsperiode
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerb
GVO	Gruppenfreistellungsverordnung
hA	herrschende Ansicht

HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
hL	herrschende Lehre
Hrsg	Herausgeber
idgF	in der geltenden Fassung
idR	in der Regel
iSd	im Sinne des
iVm	in Verbindung mit
KOM	Kommission
KOM-E	Kommissionsentscheidung
L	legislatio
lit	litera
Ltd	Limited
m Anm	mit Anmerkung
MarkenG	deutsches Markengesetz
MarkenRL	Markenrichtlinie
MMA	Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken
MSchG	österreichisches Markenschutzgesetz
mwN	mit weiteren Nachweisen
nn Slg	noch nicht in der amtlichen Sammlung
ÖBl	Österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
P	Pouvoir (Rechtsmittel)
PDF	Portable Document Format
Plc	Private limited company
PVÜ	Pariser Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums
R	Regel
RIW	Recht der Internationalen Wirtschaft
RL	Richtlinie
Rs	Rechtssache
Rsp	Rechtsprechung
Rz	Randziffer
SA	Société anonyme
Slg	Sammlung
stRsp	ständige Rechtsprechung
T-	Tribunal
TRIPS	Trade related aspects of intellectual property rights
ua	unter anderem
udgl	und dergleichen