

# Markeninhaber haben's nicht leicht

**Judikatur 2.** Was Schinken von Weißwürsten unterscheidet. Und warum man sich um seine Markenrechte kümmern muss – was grenzüberschreitend nicht immer leicht ist.

Pech für einen finnischen Spirituosenhersteller: Er darf seine Produkte nicht „Konjakki“ nennen. Der EuGH, bei dem der Fall zur Vorabentscheidung landete, wertete das als Anspielung auf die geschützte geografische Bezeichnung „Cognac“. Mehr Erfolg hatte ein heimisches Unternehmen, das für sein Produkt die Bezeichnung „Junkerschinken“ beanspruchte. Dagegen wehrte sich eine Winzer-Marktgemeinschaft, die Weine als „Steirischer Junker“ vertreibt – der OGH sah hier aber keine Verwechslungsgefahr. Die Winzer hätten es versäumt, durch Demoskopie nachzuweisen, dass es sich dabei um eine bekannte Marke handelt, erklärt Martin Prohaska-Marchried, Partner bei e[n]w|c Rechtsanwälte: Nur dann bestünde ein besonderer Schutz.

Um geschützte geografische Bezeichnungen führen zu dürfen, müssen Produkte bestimmte Spezifikationen erfüllen. „Schwarzwälder Schinken“ etwa muss laut dem deutschen Bundespatentgericht im Schwarzwald auch geschnitten und verpackt werden. Eine „Münchner Weißwurst“ muss dagegen nicht aus München stammen – diesem Begriff wurde die Schutzwürdigkeit nicht zuerkannt. Grund dafür waren, so Prohaska-Marchried, die objektiv festgestellten Marktverhältnisse: Die Herstellung der deftigen Spezialität unter dieser Bezeichnung war bereits in ganz Bayern verbreitet.

Wer einmal Markenrechte hat, kann sie aber auch leicht wieder verlieren. Denn, so Michael Horak, Kanzlei Salomonowitz Horak: „Das österreichische Patentamt und das ‚EU-Markenamt‘ prüfen bei der Anmeldung neuer Marken nicht, ob ältere verletzt werden.“ Um Markeninhaber davor zu schützen, erst nach vielen Jahren – und hohen Investitionen in den Aufbau ihrer Marke – geklagt zu werden, sieht das Recht einen Kompromiss vor: Der Inhaber der älteren Marke kann jenen der jüngeren nicht mehr in Anspruch nehmen, wenn ihm die jüngere Marke seit mindestens fünf Jahren bekannt war und er sie geduldet hat. Der Anspruch wird „verwirkt“.

## Kaum Judikatur zur Verwirkung

Für Inhaber von Marken bedeutet dies eine gefährliche Einschränkung ihrer Rechte, so Horak, umso mehr, als das Rechtsinstitut der Verwirkung dem österreichischen Recht sonst unbekannt ist. Bisher gibt es auch kaum Judikatur, erst am 22. September 2011 erließ der EuGH das erste Urteil dazu. Demnach können sich nur Inhaber eingetragener Marken auf die Verwirkung berufen. „Das österreichische Markenrecht und seine Auslegung entsprechen daher nicht den EU-Vorgaben“, so Horak. Denn die bisher einzige diesbezügliche OGH-Entscheidung gesteht diese Möglichkeit auch Inhabern nicht registrierter Marken, die aufgrund

langjähriger Benutzung Verkehrs-geltung erlangt haben, zu.

Eine weitere aktuelle EuGH-Entscheidung brachte gewisse Klarstellungen zur Frage, inwie-weit sich nationale Entscheidungen eines Gemeinschaftsmarken-gerichts auch auf alle anderen Mit-gliedsländer erstrecken. „Greift etwa eine Werbemaßnahme im deutschsprachigen Raum in die Markenrechte des Klägers ein, so muss dies in spanischsprachigen Ländern nicht zwangsläufig auch der Fall sein“, so Ferdinand Graf, Partner bei Graf & Piktowitz. Laut der aktuellen Entscheidung „DHL – Chronopost“ könne der Beklagte eine Verurteilung mit Wirkung für die ganze EU vermeiden, wenn ihm der Beweis gelingt, dass seine Handlung, insbesondere aus sprachlichen Gründen, nur in einzelnen Ländern zu Verwechslun- gen mit der geschützten Gemein-schaftsmarke führen kann.

Grundsätzlich gelten Entschei-dungen der Gemeinschaftsmar-kengerichte EU-weit. Sie werden aber nicht automatisch überall zu Exekutionstiteln, sondern müssen in jedem Land einzeln umgesetzt werden. Graf weist hier auf eine weitere Besonderheit hin: Wech-selseitig vollstreckbar sind nur Entscheidungen aus Verfahren, in denen der Beklagte rechtliches Gehör bekommt. Was einstweilige Verfügungen, die ohne Anhörung des Gegners erlassen werden, zu „zahnlosen Tigern“ macht. cka