

Spannungsfeld Sortenschutz – Markenschutz

M. STANGL

Einleitung

Einleitend muss ich vorausschicken, dass ich Markenrechtler bin und über keinerlei praktische Arbeitserfahrung im Bereich des Sortenschutzes verfüge. So konnte ich mich bei der Erarbeitung dieses Themas auch lediglich auf die nationalen und gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen und ihr Verständnis durch einen „normalen“ Juristen, nicht jedoch einen in der Materie praktisch erfahrenen Experten stützen. Sollten sich dadurch im Bereich des Sortenschutzes auf interpretativem Wege gewonnene Aussagen nicht mit der tatsächlichen Handhabung durch das Sortenschutzamt 1:1 decken, so sehen Sie mir dies bitte nach und vertrauen Sie auf das Sortenschutzamt. Für entsprechende Hinweise wäre ich allerdings dankbar.

Bei den Recherchen zur Vorbereitung dieses Themas ist mir aufgefallen, dass das Verhältnis zwischen Sortenbezeichnung und Marke zumindest in Österreich juristisch bislang wenig aufgearbeitet ist und es keinerlei Gerichts-Entscheidungen hiezu gibt. Zu den Stichworten „Sortenschutz“ bzw. „Sortenschutzgesetz“ konnte ich in der BKA-Rechtsdatenbank keine einzige Entscheidung eines OLG oder des OGH finden. Dabei gibt es zumindest in der Theorie zwischen diesen beiden Schutzrechtskategorien, die beide zum Bereich des geistigen Eigentums (wie zB. Patente, Gebrauchsmuster oder Designschutz etc.) zählen, durchaus Berührungspunkte.

Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass Sortenschutz und Markenschutz unterschiedliche Schutzzwecke verfolgen und dementsprechend unterschiedliche rechtliche Auswirkungen zeitigen:

So stellt der Sortenschutz die Art der Pflanze in den Vordergrund, legt ihre Eigenschaften und Kriterien fest und bestimmt, mit welcher Bezeichnung diese - möglichst einheitlich - vermarktet werden muss. Demgegenüber wird mit der Marke lediglich eine Bezeichnung/bildliche Darstellung als solche geschützt, ohne Rücksicht auf die spezielle Art der so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen. Wie diese beschaffen sind oder erbracht werden, ist vom Schutz nicht erfasst. Ein und dieselbe Warenart kann und wird daher idR unter vielen unterschiedlichen Marken vertrieben.

Die Vorschriften über die Zulässigkeit bestimmter Sortenbezeichnungen dienen primär dem Schutz vor Irreführung und Täuschung, also nicht wie die Marke vorrangig den Kennzeichnungs- und Abgrenzungsinteressen eines einzelnen Herstellers¹. Die Sortenbezeichnung dient der Identifizierung der Sorte und nicht der Identifizierung des Herstellers. Dementsprechend muss jeder, der die Sorte vermarkten will, diese auch mit der Sortenbezeichnung benennen, unabhängig davon, ob er selbst der Sortenschutzinhaber ist, wohingegen die Verwendung einer geschützten Marke ihrem Inhaber oder Lizenznehmer vorbehalten bleibt. Ein besonderes Spannungsverhältnis ergibt sich nun durch die Möglichkeit, dass ein und dieselbe Bezeichnung sowohl als Sortenbezeichnung als auch als Marke schützbar ist und sich beide Schutzrechte, insbesondere dann, wenn sie nicht in der Hand des selben Inhabers vereinigt sind, durchaus behindern und in die Quere kommen können.

Nach § 12 Sortenschutzgesetz 2001 ist eine angemeldete Sorte vom Sortenschutzamt bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen für die Erteilung des Sortenschutzes einzutragen, wenn eine zulässige Sortenbezeichnung bekannt gegeben wurde.

Was eine solche zulässige Sortenbezeichnung ist, wird in § 17 leg.cit. unter Hin-

weis auf einschlägige EU-Verordnungen² definiert. Als einer der zu beachtenden Hinderungsgründe für die Eintragung einer Sortenbezeichnung ist dabei der Umstand anzusehen, dass ihrer Verwendung das älteres Recht eines Dritten entgegensteht. Ein solches älteres Recht kann jetzt in einer übereinstimmenden oder vergleichbaren Marke (=Warenzeichen) bestehen, die vor Zulassung der Sortenbezeichnung in einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder auf Gemeinschaftsebene für Erzeugnisse eingetragen wurde, die mit der betreffenden Sortenbezeichnung übereinstimmen oder vergleichbar sind³.

D.h., gibt es eine derartige ältere Marke, so muss eine andere Sortenbezeichnung gewählt werden, was uU zu zusätzlichen organisatorischen und finanziellen Aufwendungen und Verzögerungen bei der Markteinführung der Sorte etc. führt.

Wenn also erstmals eine Sortenbezeichnung gewählt wird (und nicht primär auf eine bereits im Ausland geschützte Sortenbezeichnung zurückgegriffen wird/werden muss), so empfiehlt es sich daher, sich rechtzeitig zu informieren, ob es verwechslungsfähige ältere Bezeichnungen gibt.

In diesem Zusammenhang können das Österreichische Patentamt (<http://www.patentamt.at>) und seine Datenbanken wertvolle Hilfestellung geben:

- gebührenfreie telefonische Auskünfte (Tel.Nr. 01 53424-76)
- schriftliche Ähnlichkeitsrecherchen (Antragstellung an Österreichisches Patentamt-TRF)
- Selbstrecherche an den Terminals.

Die Datenbanken enthalten Informationen über in Österreich Schutz genießende Marken, die entweder nach dem nationalen Verfahren oder im Wege über das internationale Markenabkommen registriert wurden oder als EU- oder Gemeinschaftsmarken Schutz in Österreich genießen. Keine Informationen können wir Ihnen zur Zeit über Marken-

¹ EuGH: „...die Marke soll die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nicht nach ihrer Beschaffenheit sondern nach ihrer betrieblichen Herkunft unterscheiden...“

² VO(EG) Nr. 2100/1994 und VO (EG) Nr. 930/2000

³ vgl. Art. 2 der VO (EG) Nr. 930/2000

rechte anbieten, die nach den nationalen Verfahren der einzelnen ausländischen Staaten für deren Territorium registriert wurden. Diesbezüglich bleibt Ihnen – so sie nicht hasardieren wollen – der Weg zu einem Anwalt, welcher die rechtliche Situation in den jeweiligen Staaten zB über Korrespondenzanwälte eruiert oder der Weg zu professionellen Rechercheinstituten nicht erspart. Manche Staaten bieten allerdings auch bereits eine elektronische Direktzugriffsmöglichkeit auf ihre Datenbanken an.

Was ist eigentlich unter einer „vergleichbaren“ oder „verwechslungsfähig-ähnlichen“ Bezeichnung zu verstehen?

Im markenrechtlichen Umfeld wird die Ähnlichkeit zwischen zwei Bezeichnungen idR nach der optischen, akustischen oder sinngemäßen Übereinstimmung beurteilt, wobei die Ähnlichkeit bereits bei ausreichender Übereinstimmung in einem dieser Kriterien zu bejahen ist. Das bedeutet aber zB, dass allein eine abweichende Schreibweise, die keinen Einfluss auf den klanglichen Eindruck hat, diesen also nicht ändert, nicht ausreichen wird, um aus dem Ähnlichkeitsbereich eines älteren Markenrechts heraus zu gelangen. IdR wird auch bei vollständiger Übernahme einer kennzeichnungs-kräftigen Marke in eine zusammengesetzte Bezeichnung von einer Ähnlichkeit auszugehen sein, wenn durch die zusätzlichen Bestandteile kein durchgreifend geänderter Gesamteindruck entsteht, also die zusätzlichen Bestandteile von nur untergeordneter Bedeutung sind.

Wie kann man eingrenzen, welche Erzeugnisse mit einer Pflanzensorte bzw. der Pflanze selbst vergleichbar sein können?

Dazu muss ich auf das Marken anmeldungsverfahren zurückgreifen. Hierbei muss nämlich angegeben werden, für welche Waren und Dienstleistungen die zu regi-

strierende Marke im geschäftlichen Verkehr verwendet und daher geschützt werden soll. Diese Angaben sind nach einem internationalen Abkommen in bis zu 45 standardisierte und bestimmte Warenbereiche umfassende Unterteilungen, sogenannte „Klassen“ einzuordnen. Will man jetzt eruieren, ob ein bestimmtes Zeichen für bestimmte Waren geschützt ist, sucht man nach der Bezeichnung und grenzt dabei die Suche auf die entsprechenden Warenklassen ein und erhält so alle Registrierungen für den jeweiligen Warenbereich, ohne dass man die Waren einzeln anführen müsste und ohne dass einem einschlägige registrierte Marken aufgrund von mit Worten unterschiedlich beschriebener Waren entgehen.

Je nach Art der anzumeldenden Sorte empfiehlt sich daher eine Markenrecherche in folgenden Klassen:

- Kl.31: lebende Pflanzen und natürliche Blumen, Pflanzensetzlinge, Samenkörner... (jedenfalls)
- Kl. 29: enthält für den Verzehr/Konservierung zubereitete Gartenbauprodukte also zB konserviertes oder getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse (-ggf.)
- Kl. 30: enthält für den Verzehr/Konservierung zubereitete Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft (-ggf.)
- Kl. 32: Fruchtgetränke und –säfte (-ggf.)

Was passiert, wenn das ältere Recht im Zuge der Zulassungsprüfung nicht entdeckt oder offengelegt wird ?

Wenn Sie eine solche Markenvorabprüfung unterlassen und auch bei der Zulassungsprüfung eine entgegenstehende Marke nicht entdeckt wird, so ist die Sortenbezeichnung deswegen noch nicht „gerettet“. Wird nämlich erst nach der Zulassung dieser Hinderungsgrund entdeckt, kann die Sortenbezeichnung vom Sortenschutzamt von Amts wegen gelöscht und der Sortenschutzinhaber zur Bekanntgabe einer neuen Sortenbezeichnung aufgefordert werden, woran er selbst interessiert sein sollte, da andernfalls der Vertrieb der Sorte unzulässig

und als Verwaltungsübertretung zu bestrafen wäre. Kommt er dieser Aufforderung jedoch nicht nach, so kann sogar der Sortenschutz als solcher vom Sortenschutzamt aufgehoben werden.

Neben der amtswegigen Löschung kann – allerdings innerhalb bestimmter zeitlicher Grenzen – die Löschung der Sortenbezeichnung auch vom Markeninhaber selbst beantragt und in diesem Fall nicht vom Sortenschutzamt, sondern von der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes ausgesprochen werden, wobei die entscheidenden Senate unter Beiziehung von speziell in Angelegenheiten des Sortenschutzes fachkundigen Mitgliedern zu besetzen sind.⁴

Sortenschutzinhaber als Markeninhaber

Hat der Sortenschutzinhaber selbst vor der Anmeldung des Sortenschutzes die markenrechtliche Registrierung der Sortenbezeichnung erwirkt, so kann er aufgrund des sog. „Geltendmachungsverbot“⁵ die an sich gegebene Ausschließungskraft der Marke gegenüber Dritten, die die Sortenbezeichnung ja im Zuge der Vermarktung der Sorte fortdauernd verwenden müssen, während des Sortenschutzes und selbst nach Beendigung desselben nicht geltend machen. Dies dürfte allerdings auf die Pflanze, ihr Vermehrungsmaterial und Erntegut beschränkt sein, wohl jedoch nicht auf Produkte, die damit im markenrechtlichen Sinne ähnlich sind (verarbeitete, konservierte Pflanzen oder -produkte?).

Kann es geschehen, dass eine registrierte Sortenbezeichnung als Marke eingetragen wird und wenn ja, welche Folgen hat dies bzw. ist der Sortenschutzinhaber dagegen machtlos?

Dies kann insofern passieren, als die geschützten Sortenbezeichnungen im markenrechtlichen Prüfungsverfahren seit 1999⁶ nicht mehr von Amts wegen berücksichtigt werden.

Der administrative und organisatorische Aufwand ihrer Evidenzhaltung hat sich

⁴ vgl. § 20 Sortenschutzgesetz 2001

⁵ § 17 (7) Sortenschutzgesetz; Art. 17, 18 und 92 VO(EG) Nr. 2100/94

⁶ MarkenrechtsNovelle 1999, BGBl. I Nr. 111;

durch die gestiegene Anzahl geschützter Sortenbezeichnungen für das Patentamt als im Verhältnis zur praktischen Notwendigkeit als unverhältnismäßig erwiesen.

Geschützte Sortenbezeichnungen dienen als „*Gattungsbezeichnung*“ im Sinne des Art 20 Abs. 1 der UPOV-Akte 1991. Sie dürften aber auch unter den markenrechtlichen Gattungsbezeichnungsbegriff (= Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung von Waren üblich sind⁷) fallen, d.h. also vom markenrechtlichen Registrierungsverbot für Gattungsbezeichnungen umfasst sein. Selbst wenn dies zweifelhaft wäre, so sollten sie jedenfalls als sog. *beschreibende Angaben*

für die jeweilige Sorte und deren Teile und Produkte anzusehen sein und solcherart als Marke nur registriert werden dürfen, wenn sie sich im geschäftlichen Verkehr als unterscheidungskräftiges, individualisierendes Kennzeichen *eines* Unternehmens/Betriebes durchgesetzt haben (man spricht dann von „Verkehrsgeltung“). Ein derartiger Nachweis wiederum sollte im Hinblick auf die Tatsache, dass registrierte Sortenbezeichnungen nicht nur vom Sortenschutzinhaber verwendet werden (müssen), nicht gelingen.

Auch bedeutet der Umstand, dass eine Bezeichnung als Sortenbezeichnung anerkannt wurde nicht automatisch, dass diese Bezeichnung auch die Anforderungen an eine Markenregistrierung erfüllt. Marken sollen ja Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft im Sinne eines

betrieblichen Herkunftshinweises aufweisen.

Mir sind allerdings bei Durchsicht der veröffentlichten österreichischen Sortenliste viele Bezeichnungen aufgefallen, die als Marke ob ihres allgemein anpreisenden oder lediglich auf die Herkunft der Pflanzen aus bestimmten Gebieten hinweisenden Charakters nicht oder nur bei Nachweis der zuvor genannten Verkehrsgeltung eintragungsfähig wären.

Sollte es dennoch zu einer Registrierung kommen, so besteht die Möglichkeit, vor der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes die Löschung dieser Marke insbes. gemäß § 33 MSchG zu beantragen oder vor den ordentlichen Gerichten Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche aus dem Sortenschutzrecht geltend zu machen.

⁷ vgl. § 4 Abs. 1 Z 5 MSchG

