



EARTH WIND & FIRE vs THE EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE featuring the Al McKay All Stars



Martin Reinisch
m.reinisch@bkp.at



Katharina Steiner
k.steiner@bkp.at

Einleitung. 1969 gründete Maurice White die bekannte US-Band EARTH WIND & FIRE. Er ist auch Inhaber der Rechte am bekannten Bandnamen, den er von seinem Sternzeichen abgeleitet hat. 2008 beantragte er die Löschung der österreichischen Marke „THE EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE featuring the Al McKay All Stars“. Angemeldet worden war diese strittige Marke 2003 von der österreichischen Agentur von Al McKay, einem früheren Gitarristen und Komponisten von einigen Songs der Band. Nach jahrelangem Rechtsstreit, in dem unsere Kanzlei Maurice White vertreten hat, erging vor kurzem das endgültige Gerichtsurteil.

Maurice White's Antrag. Das Problem beim Antrag auf Löschung der strittigen Marke bestand darin, dass Maurice White – obwohl er in den USA und anderen Staaten seit vielen Jahren Markenschutz für EARTH WIND & FIRE hat – in Österreich oder der Europäischen Union keine prioritätsältere Marke registriert hatte. Der Löschantrag wurde daher auf den (nicht registrierten) Bandnamen und Bösgläubigkeit gestützt: Seit den frühen 1970ern hat die Band (auch) in Österreich große Erfolge gefeiert. Die Band hat zahlreiche Grammys, Gold- und Platin-alben gewonnen und einen Stern am „Hollywood Walk of Fame“ bekommen. Maurice White machte geltend, dass der Bandname von den beteiligten Verkehrskreisen in Österreich als (nicht registrierte) Marke verstanden wird. Das Zeichen sei daher aufgrund des qualifizierten Vorgebrauchs eine notorisch bekannte Marke. Auch sei die Markenmeldung bösgläubig nur deshalb erfolgt, um sich an den guten Ruf der Band EARTH WIND & FIRE in sittenwidriger Weise anzuhängen und die Auftritte der Formation des Antragstellers zu behindern und den Vertrieb zu stören.

Bösgläubigkeit... Der Tatbestand der Bösgläubigkeit erfasst Umstände beim Markenerwerb, die den Schutz des Kennzeichens als ungerechtfertigt (iSv sittenwidrig) erscheinen lassen. Ob eine Anmeldung bösgläubig war, ist nach

der Rechtsprechung des EuGH „umfassend“ zu beurteilen. Bösgläubigkeit ist zu bejahen, wenn es die Absicht des Anmelders ist, eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Dies muss nicht den einzigen Beweggrund des Anmelders darstellen, es genügt, dass es sich um ein wesentliches Motiv handelt. Bösgläubigkeit kann aber nur angenommen werden, wenn dem Markeninhaber im Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen ist, dass ein Mitbewerber ein ähnliches Zeichen für ähnliche oder idente Waren verwendet.

...war gegeben. Die Entscheidung des Patentamts zugunsten von Maurice White wurde erst kürzlich vom Oberlandesgericht Wien (34 R 149/14b) bestätigt: Der Agentur war bekannt, dass EARTH WIND & FIRE in mehreren Staaten als Marke geschützt war. Außerdem wurden sowohl die Anknüpfung an den Bandnamen als auch die internationale Bekanntheit der Gruppe ausdrücklich von der Agentur anerkannt. Ob Al McKay selbst berühmt ist spielt keine Rolle. Alleine der Umstand, dass er selbst Bandmitglied war, berechtigt ihn nicht dazu, in die Markenrechte von Maurice White einzugreifen, um von dessen Berühmtheit zu profitieren. Da auch Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen gegeben war, ist das Gericht davon ausgegangen, dass die die Agentur mit ihrer Markenmeldung die Absicht verfolgte, Maurice White an der Verwendung des prioritätsälteren Zeichens zu behindern oder diese gar unmöglich zu machen.

Fazit. Die rückwirkende Löschung der Marke wirkt weit über Österreich hinaus, weil die österreichische Marke die Basismarke für eine internationale Registrierung in mehr als zehn Ländern war. Im Markenrecht wird hier von einer „Central Attack“ gesprochen. Wir bei bkp freuen uns, für Maurice White und damit EARTH WIND & FIRE erreicht zu haben, dass die Marke nicht nur in Österreich – sondern auch in allen benannten Staaten der internationalen Registrierung – gelöscht wird.

Brauneis Klauer Prändl Rechtsanwälte GmbH

A-1010 Wien ▪ Bauernmarkt 2 ▪ Tel.: +43 1 532 12 10 ▪ Fax: +43 1 532 12 10-20
office@bkp.at ▪ www.bkp.at ▪ UID ATU62022625 ▪ DVR 0821381 ▪ Handelsgericht Wien ▪ FN 268590k

Dieser Beitrag bzw. Blog enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen können. Die Informationen in diesem Blog sind weder ein Ersatz für eine professionelle Beratung noch sollte sie als Basis für eine Entscheidung oder Aktion dienen, die eine Auswirkung auf Ihre Finanzen oder Ihre Geschäftstätigkeit hat. Bevor Sie eine diesbezügliche Entscheidung treffen, sollten Sie einen qualifizierten, professionellen Berater konsultieren. Eine Haftung für allfällige Schäden kann daher naturgemäß unsererseits nicht übernommen werden.



Weichenstellung für Crowdfunding in Österreich



Stefanie Buch
s.buch@bkp.at

Überblick. Alternative Finanzierungsformen haben in den letzten Jahren vor allem für NGOs, Gemeinden, insbesondere aber für KMU und Start-Ups, maßgebend an Bedeutung gewonnen. Eine solche alternative Finanzierungsform ist das Crowdfunding – vereinfacht dargestellt handelt es sich hierbei um das „Einsammeln“ relativ kleiner Geldbeträge von einer Vielzahl an Personen. Dies geschieht meist unter dem Einsatz des Internets. Viele der bisher bestehenden Vorschriften waren schlichtweg ineffektiv, übermäßig bürokratisch, unverständlich und darüber hinaus ohne Berücksichtigung der Besonderheiten des österreichischen Kapitalmarktes implementiert worden. Es galt daher, die Interessen der Privatanleger, der Start-Ups und KMU, aber auch der oft dazwischen geschalteten Crowdfunding-Plattformen, zusammenzuführen. Dieses Bestreben soll nun mit dem neuen Alternativfinanzierungsgesetz („AltFG“), das vor kurzem vom Ministerrat verabschiedet wurde, realisiert werden.

Alternativfinanzierungsgesetz. Mit dem AltFG soll nicht nur Unternehmen eine einfache und kostengünstige Unternehmensfinanzierung ermöglicht werden, sondern auch ein Mindestmaß an Transparenz- und Anlegerschutzanforderungen gewährleistet werden, indem Emittenten alternativer Finanzinstrumente einheitlichen Informations- und Veröffentlichungspflichten unterworfen werden. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Betreibern sogenannter „Crowdfunding-Plattformen“, die auf spezialisierten Websites vermittelnd tätig werden, werden derartige Mindeststandards auch für diese normiert. Ergänzend dazu werden sowohl den Emittenten als auch den Betreibern von Internetplattformen zur Vermeidung des Missbrauchs für kriminelle Zwecke bestimmte Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auferlegt.

Umfasste Finanzierungen. Alternative Finanzinstrumente iSd AltFG sind Aktien, Anleihen, Geschäftsanteile an Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, Genussrechte, stille Beteiligungen und qualifizierte Nachrangdarlehen. Diese alternativen Finanzinstrumente dürfen – ausgenommen bei Anleihen – keinen unbedingten Rückzahlungsanspruch gewähren. Das AltFG enthält umfangreiche Regelungen über die Zulässigkeit der Ausgabe alternativer Finanzin-

strumente. Dementsprechend sind Emissionen bis zu einem Gesamtwert von EUR 1,5 Mio erlaubt, sofern die von einem einzelnen Anleger innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten entgegengenommenen Beträge einen Gesamtwert von EUR 5.000 nicht übersteigen. Professionelle Anleger im Sinne des Alternativen Investmentfonds Manager-Gesetzes (AIFMG) sind von dieser Wertgrenze ausgenommen.

Erhöhung der Prospektpflichtschwelle. Mit dem Erlass des AltFG korrespondiert auch eine Änderung des Kapitalmarktgesetzes. Die Schwellen für die Prospektpflicht werden für Emissionen, die dem AltFG unterliegen, angehoben, sodass im Wege des Crowdfundings künftig größere Emissionen als bisher ohne das Erfordernis eines Prospekts vorgenommen werden können. Im AltFG werden dafür entsprechende Informationspflichten des Emittenten verankert, deren Details durch Verordnung zu regeln sind. Ein vollumfänglicher Kapitalmarktprospekt ist erst ab einem Emissionsvolumen von EUR 5 Mio notwendig. Für ein Emissionsvolumen zwischen EUR 1,5 Mio und EUR 5 Mio ist nur noch ein vereinfachter Kapitalmarktprospekt zu erstellen („Prospektpflicht light“). Für Aktien und Anleihen besteht eine „Prospektpflicht light“ bereits ab einem Emissionsvolumen von EUR 250.000.

Fazit. Dass in Österreich Bedarf für Crowdfunding besteht, weiß man nicht erst seit dem spektakulären Fall des Waldviertler Schuhherstellers Heinrich Staudinger. Der „Kreditfall Staudinger“ gelangte in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem Staudinger den laufenden Betrieb seines Unternehmens mit einer Art Crowdfunding – er sammelte Darlehen von Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern – finanzierte und daraufhin von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde geklagt wurde. Mit dem Erlass des AltFG wurde ein erster Versuch unternommen, klare rechtliche Rahmenbedingungen für Crowdfunding zu schaffen. Es soll einerseits für Unternehmen neuer Zugang zu Kapital, andererseits Rechtssicherheit und der notwendige Anlegerschutz geschaffen werden. Inwiefern durch das AltFG tatsächlich alternative Finanzierungsmöglichkeiten in Österreich etabliert werden können, bleibt abzuwarten.

Brauneis Klauer Prändl Rechtsanwälte GmbH

A-1010 Wien ■ Bauernmarkt 2 ■ Tel.: +43 1 532 12 10 ■ Fax: +43 1 532 12 10-20
office@bkp.at ■ www.bkp.at ■ UID ATU62022625 ■ DVR 0821381 ■ Handelsgericht Wien ■ FN 268590k

Dieser Beitrag bzw. Blog enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen können. Die Informationen in diesem Blog sind weder ein Ersatz für eine professionelle Beratung noch sollte sie als Basis für eine Entscheidung oder Aktion dienen, die eine Auswirkung auf Ihre Finanzen oder Ihre Geschäftstätigkeit hat. Bevor Sie eine diesbezügliche Entscheidung treffen, sollten Sie einen qualifizierten, professionellen Berater konsultieren. Eine Haftung für allfällige Schäden kann daher naturgemäß unsererseits nicht übernommen werden.