



Markenrecht

Booklet

STADLER VÖLKEL
RECHTSANWÄLTE · ATTORNEYS AT LAW



**Hi there,
welcome to
#svlove**

Intro

Marken kommunizieren, wecken Emotionen, bringen Vertrauen: Die Bedeutung von Marken in unserem Alltag ist nicht zu unterschätzen. Im mitunter überwältigenden Angebot verschiedenster Produkte und Dienstleistungen helfen uns Marken bei der Orientierung. Zum einen kennzeichnen Marken die Waren und Dienstleistungen eines Anbieters und machen sie hinsichtlich ihrer Herkunft unterscheidbar – die Marke soll somit als eindeutiges Erkennungszeichen dienen. Zum anderen ermöglicht es eine Marke als Kommunikationskanal zwischen Anbieter und Konsument, Informationen und Emotionen damit zu verbinden und dadurch einen guten Ruf aufzubauen. Allein die Marke "Apple" ist mehrere hundert Milliarden US-Dollar schwer. Dahinter folgten im Jahr 2021 "Amazon", "Microsoft" und "Google". All dies sind Marken, die mehr oder weniger jede/r kennt. Wer den typischen Apfel sieht, weiß sofort, um welches Unternehmen es sich handelt. Aber nicht nur Apple, sondern Marken per se haben – ganz grundsätzlich – eine immer größer werdende (wirtschaftliche) Bedeutung.

Was ist eine Marke?



Der Gesetzgeber versteht unter einer Marke Zeichen aller Art wie insbesondere Wörter (einschließlich Personennamen), Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung einer Ware oder Klänge. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Zeichen geeignet sind, (i) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und (ii) im Markenregister in einer Weise dargestellt zu werden, dass der damit gewährte Schutzgegenstand für Behörden und die Öffentlichkeit klar und eindeutig bestimmbar ist (§ 1 Markenschutzgesetz, "MSchG").



Doch welche Arten von Marken gibt es überhaupt? Nachstehend ein paar Beispiele:

Wortmarke: Diese besteht ausschließlich aus Wörtern oder Buchstaben, Ziffern, sonstigen typografischen Zeichen oder einer Kombination daraus.

Bildmarke: Hier werden nicht-standardisierte Schriftzeichen, Stilisierungen, Farben oder Bildelemente verwendet.

Wortbildmarke: Diese besteht aus der Kombination von Wort- und Bildelementen.

Formmarke: Diese besteht aus einer dreidimensionalen Form oder erstreckt sich darauf.

Klangmarke: Diese besteht aus einem Klang oder einer Kombination von Klängen.

Farbmarke: Diese besteht ausschließlich aus einer Farbe oder Farbkombination.

Multimediamarke: Diese besteht aus der Kombination von Bild und Ton oder erstreckt sich darauf.

Welche Funktionen haben Marken?

Marken kennzeichnen. Die wohl offensichtlichste Funktion einer Marke ist, Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens zu kennzeichnen. Da Markenrechte mittlerweile aber auch verkauft werden, ist diese Funktion nicht mehr so stark ausgeprägt wie früher. Die Marke "Nokia" etwa hat nichts mehr mit dem weltbekannten finnischen Kommunikationsunternehmen zu tun, sodass das Logo nicht mehr auf das ursprüngliche Unternehmen hinweist. Die Marke hilft dem Verbraucher oder Endabnehmer aber, Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Herkunft voneinander zu unterscheiden. Ein iPhone etwa mag für einige auch an seiner Form erkennbar sein, spätestens das Apfel-Logo verrät aber dessen Ursprung. Dass es sich um kein Nokia-Smartphone handelt, ist ersichtlich.

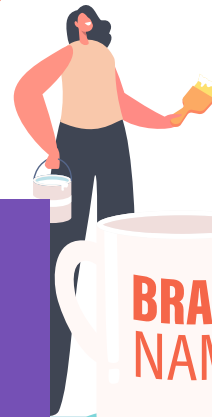
Gleiches gilt etwa für einen Audi oder Mercedes, der durch die vier Ringe bzw den Stern auf der Motorhaube von einem VW oder BMW zu unterscheiden ist.

Marken versprechen Qualität. Darüber hinaus wird mit Marken aber auch eine gewisse Beschaffenheit bzw Qualität transportiert. Der Begriff, der insbesondere im Zusammenhang mit Lebensmittel- oder Bekleidungskäufen oftmals fällt, ist "Markenartikel". Der Verbraucher oder Endabnehmer verbindet die Marke mit einer entsprechenden Qualität. Einen direkten markenrechtlichen Anspruch auf gleichbleibende Qualität gibt es jedoch nicht.

Marken kommunizieren. Auch die Marke als Werbemittel darf nicht vergessen werden.

Insbesondere bekannte Unternehmen versuchen, über die Marke mit dem Verbraucher zu kommunizieren und gewisse Assoziationen aufzubauen. Marken sollen oftmals einen bestimmten Lifestyle, ein Gefühl vermitteln oder eine Erinnerung wecken, sodass sich die Marke nicht in der reinen Darstellung eines Zeichens und der Kennzeichnung von Produkten erschöpft.

Marken verschaffen Rechte. Spätestens mit der Eintragung genießt die Marke (möglichst) vollumfänglichen Schutz. Mit einer eingetragenen Marke hat der Markeninhaber eine bessere Darstellungs- und Beweislage für die Durchsetzung seiner Rechte bei Verletzungshandlungen durch Dritte. Zu den möglichen Ansprüchen siehe unten Seite 20.



Welche Rechtsgrundlagen gilt es zu beachten?

Auf nationaler Ebene – also für das Gebiet der Republik Österreich – ist das MSchG die wichtigste innerstaatliche Rechtsquelle. Zuständig für Anmeldungen nationaler Marken ist das Österreichische Patentamt in Wien.

Auf europäischer Ebene regelt die Unionsmarkenverordnung ("UMV") ein unionsweites, einheitliches Schutzrecht, nämlich die sogenannte Unionsmarke. Für die Anmeldung einer Unionsmarke ist das Europäische Amt für Geistiges Eigentum (European Union Intellectual Property Office, "EUIPO") in Alicante/ Spanien zuständig.

International betrachtet gilt das Territorialitätsprinzip. Das bedeutet, dass jedes Land seine Immaterialgüterrechte (Rechte des geistigen Eigentums) autonom regelt. Eine österreichische Marke genießt prinzipiell nur in Österreich Schutz. Zu den Möglichkeiten, wie eine nationale Marke auch im Ausland geschützt werden kann, siehe Seite 12.



Eintragung einer Marke

Markenrechtlicher Schutz entsteht in Österreich ausschließlich mit der Eintragung im Markenregister. Solange ein Zeichen nicht beim zuständigen Amt erfolgreich registriert wurde, unterliegt es keinem markenrechtlichen Schutz. Wird eine nicht eingetragene "Marke" unbefugt von Dritten verwendet, ist man in so einer Situation nicht geschützt, zumindest aus markenrechtlicher Sicht. Andere Ansprüche, etwa solche des Lauterkeitsrechts, wenn die Marke zB ein Unternehmenskennzeichen iSd Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) darstellt, werden an dieser Stelle nicht vertieft.

Der Grundsatz lautet somit, dass jede Marke erst dann Schutz genießt, wenn sie eingetragen ist. Dieser sogenannte **Eintragungsgrundsatz** gilt

unabhängig davon, ob die Marke verwendet wird oder nicht. Zu beachten ist jedoch, dass Marken bei längerer Nichtbenutzung angreifbar werden: Wird eine registrierte Marke fünf Jahre nicht ernsthaft benutzt, kann jeder die Löschung der Marke beantragen (sogenannter **Benutzungszwang**).

Eine wichtige Rolle bei der Eintragung und dem damit zu erlangenden Schutzzumfang spielt die sogenannte **Nizza-Klassifikation**. Im Markenmeldeverfahren muss der Antragsteller bekanntgeben, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke geschützt werden soll. Die Nizza-Klassifikation umfasst insgesamt 45 Klassen für die Zuordnung von Waren und Dienstleistungen.



Da eine nachträgliche Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht möglich ist, ist es besonders wichtig, sich im Vorhinein zu überlegen, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Marke Schutz genießen soll. Andererseits bringt es auf Dauer nichts, die Marke für "zu viele" Waren und/oder Dienstleistungen anzumelden, da ein Benutzungszwang herrscht (siehe dazu schon auf Seite 10). Ferner steigt mit der Anzahl der Klassen das Risiko, dass Dritte Widersprüche erheben.

Die an das Amt zu entrichtenden **Gebühren** für eine österreichische Markenmeldung sind vergleichsweise gering. Die Mindestgebühr für die elektronische Anmeldung einer Marke beträgt EUR 280. Darin ist der Schutz für drei Waren- und/oder Dienstleistungsklassen umfasst. Für jede weitere Klasse entstehen Gebühren von jeweils EUR 75.

Schutz im Ausland

Für Unternehmen, die auch im Ausland tätig sind bzw werden möchten und entsprechenden Markenschutz suchen, gibt es mehrere Möglichkeiten, eine Marke im Ausland schützen zu lassen. Neben nationalen Anmeldungen kommt die Anmeldung einer Unionsmarke oder die Beantragung einer internationalen Registrierung in Betracht.

Unionsmarke

Soll die Marke in mehreren EU-Mitgliedstaaten geschützt werden, kann beim EUIPO eine Unionsmarke angemeldet werden. Während eine nationale Marke nur im jeweiligen Land der Eintragung geschützt ist, wird dem Inhaber einer Unionsmarke ein einheitlicher Schutz in sämtlichen (aktuellen und künftigen) Mitgliedstaaten der EU gewährt. Der weite Schutzbereich der Unionsmarke bringt allerdings nicht nur Vorteile mit sich: Für eine Ablehnung genügt es etwa, dass die angemeldete Marke in einer der Amtssprachen der EU beschreibend ist und somit nicht über ausreichende Unterscheidungskraft verfügt. Weiters sind nicht nur Widersprüche von Inhabern älterer Unionsmarken, sondern auch von Inhabern älterer nationaler Marken aus Mitgliedstaaten oder internationalen Registrierungen mit Schutz in Mitgliedstaaten denkbar. Ferner ist auch bei Unionsmarken ein "Benutzungszwang" zu beachten.

Kosten: Bei der Anmeldung einer Unionsmarke beträgt die Grundgebühr EUR 850. Für die zweite Klasse fallen EUR 50 und ab der dritten Klasse EUR 150 je Klasse an.





Schutz in ausgewählten Ländern: Internationale Registrierung

Die Anmeldung einer internationalen Registrierung (IR) ermöglicht es, den Schutz einer nationalen Marke oder Unionsmarke auf andere Vertragsländer des Madrider Verbandes (derzeit 126 Länder) auszudehnen. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) und das Protokoll zum Madrider Abkommen ("MMP"). Der Vorteil einer internationalen Registrierung besteht darin, mit nur einem Antrag Schutz in beliebig vielen Vertragsländern beantragen zu können. Voraussetzung ist allerdings das Bestehen einer Basismarke, also einer eingetragenen nationalen Marke oder Unionsmarke. Sofern das MMP anwendbar ist, kann auch eine Markenmeldung als Basismarke

dienen. Durch die Registrierung wird die international registrierte Marke in den bei der Antragstellung benannten Staaten ebenso geschützt, wie wenn die Marke unmittelbar bei den nationalen Behörden angemeldet worden wäre. Es handelt sich also um ein Bündel nationaler Markenrechte, deren Schutzzumfang sich nach dem jeweiligen Recht des betreffenden Staates richtet.

Für die Anmeldung der internationalen Registrierung sind eine Inlandsgebühr und internationale Gebühren zu bezahlen. Ist zB das ÖPA das Ursprungsamt, fällt eine Inlandsgebühr iHv EUR 141 an. Ist die Anmeldung beim EUIPO einzubringen, ist eine Übermittlungsgebühr iHv

EUR 300 zu entrichten. Die internationalen Gebühren setzen sich aus einer Grundgebühr, ggf einer Zusatzgebühr für jede Klasse über drei Klassen und einer Ergänzungsgebühr pro Land zusammen. Die Höhe der Gebühren hängt zudem davon ab, ob eine Schwarzweiß-Marke oder eine Farbmarke angemeldet wird. Für einzelne Länder kommt noch eine individuelle Gebühr hinzu. Die Höhe der internationalen Gebühren hängt also davon ab, wie viele Klassen beansprucht, welche Vertragsstaaten ausgewählt werden und ob die Marke in Farbe dargestellt wird oder nicht. Weiters müssen freilich auch die Anmeldegebühren der Basismarke einkalkuliert werden, falls eine solche noch nicht angemeldet wurde.

Da die Gebührenberechnung oft nicht einfach ist, stellt die Weltorganisation für geistiges Eigentum ("WIPO") auf ihrer Website einen [Fee Calculator](#) zur Verfügung.

Möchte man eine Marke in Ländern schützen lassen, die **nicht Vertragsländer des Madrider Verbandes** sind, sind einzelne Anmeldungen vor dem jeweiligen nationalen Markenamt möglich. Dabei ist es ratsam bzw erforderlich, sich jeweils von im gewünschten Land zugelassenen Rechts- oder Patentanwälten beraten zu lassen.

Wann wird eine Marken eintragung verweigert?

Wie bereits erwähnt, muss eine Marke zur Registrierung angemeldet werden. Dies bedeutet aber noch nicht, dass die Marke auch eingetragen wird. Im Rahmen der Marken Anmeldung wird amtswegig überprüft, ob gesetzliche Eintragungshindernisse bestehen. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen absoluten und relativen Eintragungshindernissen. Während im ersten Fall eine Eintragung ausgeschlossen ist, können relative Eintragungshindernisse geheilt werden.

Vorweg sei erwähnt, dass das MSchG diverse absolute und relative Eintragungshindernisse vorsieht, an dieser Stelle aber nur ausgewählte Eintragungshindernisse dargestellt werden. Absolut nicht eintragungsunfähig sind etwa Zeichen mit amtlichem Charakter (zB Staatswappen, Flaggen), wobei anderes gelten kann, wenn diese nur einen bloßen Bestandteil der Marke bilden.

Auch bestimmte Formmarken können nicht eingetragen werden. Hierunter fallen etwa Marken, deren Form zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich bzw geeignet sind. Dieser durchaus komplex klingende Fall wird einfacher verständlich am Beispiel des allseits bekannten Legosteins. Der Versuch, die Form des Legosteins als Formmarke einzutragen scheiterte in letzter Instanz vor dem Gerichtshof der Europäischen Union ("EuGH"), da nach dessen Ansicht die Form des Klemmbausteins technisch bedingt ist.

Relative Eintragungshindernisse sind jene, die in der Praxis eine wichtigere Rolle spielen als die absoluten. Beispielhaft zu nennen ist hier das Vorliegen fehlender Unterscheidungskraft. Eine Marke muss geeignet sein, die Ware und/oder Dienstleistung, für welche die Eintragung begehrt wird, zu kennzeichnen und von den Produkten anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Von der Eintragung (relativ) ausgeschlossen sind auch rein beschreibende Zeichen. Ein Zeichen ist beschreibend, wenn es nach dem allgemeinen Sprachgebrauch Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann. Zur Ermittlung dessen wird auf das Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises abgestellt. Das Zeichen "Textil Care" wäre etwa im Zusammenhang mit einer Putzerei rein beschreibend.

Liegt ein relatives Eintragungshindernis vor, kann der **Nachweis von Verkehrsgeltung** dennoch zu einer Eintragung führen. Für die Ermittlung wird auf den Bekanntheits-, Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrad abgestellt. Vereinfacht gesagt geht es hierbei um die Ermittlung der Frage, inwiefern die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen überhaupt kennen und dieses als Hinweis auf das Unternehmen bzw dessen Waren oder Dienstleistungen sehen. Ob ein Zeichen

über Verkehrsgeltung verfügt, ist nicht pauschal anhand fixer Werte und Parameter zu beantworten. Nach der Rechtsprechung des EuGH muss aber ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstehen.



Welche Rechte vermittelt eine Marke?

Mit Eintragung der Marke in das Markenregister beginnt die zehnjährige Schutzdauer. Der Markenrechtsinhaber kann vor Ablauf der Schutzdauer die Erneuerungsgebühr bezahlen, wodurch die Schutzdauer um weitere zehn Jahre verlängert wird. Dies ist unbegrenzt möglich, sodass eine Marke (überspitzt formuliert) theoretisch bis in alle Ewigkeit geschützt werden könnte.

Ausschließlichkeitsrecht. Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber grundsätzlich das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung ein mit der Marke identes oder verwechselbar ähnliches Zeichen zu verwenden.

Mit Löschung der Marke erlöschen auch die mit einer eingetragenen Marke einhergehenden Rechte. Eine Marke kann aus unterschiedlichen Gründen gelöscht werden. Eine Marke ist etwa dann zu löschen, wenn der Inhaber dies beantragt oder die Schutzdauer abgelaufen ist. Weiters können Dritte bestimmte Lösungsgründe geltend machen. So kann etwa jeder die Löschung einer Marke begehren, wenn die Marke gar nicht eingetragen hätte werden dürfen oder wenn eine Marke fünf Jahre lang nicht ernsthaft benutzt wurde. Inhaber älterer Marken oder anderer Kennzeichen können zudem aufgrund ihrer älteren Rechte unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls die Löschung begehren.



COEXISTENCE

Anders als im Anmeldeverfahren für Unionsmarken findet in Österreich ein allfälliges **Widerspruchsverfahren** erst nach der Eintragung und Veröffentlichung statt. Ein Widerspruch kann auf ältere Marken gestützt werden; geltend gemacht werden kann entweder die Doppelidentität oder die Verwechselbarkeit der Zeichen.

Wird dem Widerspruch stattgegeben, führt auch das zur **Löschung der Marke**. Bei den Unionsmarken führt ein erfolgreicher Widerspruch hingegen dazu, dass bereits die Eintragung der Marke verhindert wird.



Ansprüche bei Marken rechtsverletzungen

Wie bereits erwähnt, wird mit der Eintragung der Marke im entsprechenden Register Schutz erlangt. Eine in diesem Zusammenhang insbesondere aus praktischer Sicht sehr wichtige Frage ist, welche zivilrechtlichen Rechtsbehelfe einem Markeninhaber zustehen, sollte es zu einer Verletzung seines Schutzrechts kommen. Wird die eigene Marke oder ein (verwechslungs-) ähnliches Zeichen im Geschäftsverkehr von einem Dritten ohne Zustimmung des älteren Markeninhabers benutzt, möchte man sich auch entsprechend zur Wehr setzen können, wobei im Folgenden nur die "wichtigsten" Ansprüche behandelt werden. Davor stellt sich aber die Frage, wer überhaupt gegen eine Markenrechtsverletzung vorgehen kann. Aktivlegitimiert – das bedeutet zur Klage berechtigt – sind sowohl der Markenrechtsinhaber – hierbei handelt es sich um den Anmelder oder den Erwerber einer Marke – sowie die ausschließlichen Lizenznehmer. Lizenznehmer,

denen keine ausschließliche Lizenz zugutekommt, sind nur dann zur Klage berechtigt, wenn dies in der Lizenzvereinbarung vereinbart wurde. Mangels einer solchen Regelung bedarf es der Mitwirkung des Lizenzgebers.

Der zweifelsfrei praktisch wichtigste Anspruch ist jener auf **Unterlassung**, der gegen zukünftig drohende oder bereits erfolgte Rechtsverletzungen gerichtet ist. Während im ersten Fall die Voraussetzung für einen Unterlassungsanspruch die Gefahr der Erstbegehung ist, die vom Kläger bewiesen werden muss, bedarf es im Falle von bereits erfolgten Rechtsverletzungen des Vorliegens von Wiederholungsgefahr. Letztere wird von Gesetzes wegen vermutet.

Außerdem hat der Rechteinhaber einen Anspruch auf **Beseitigung**. Während der Unterlassungsanspruch –

wie der Name schon vermittelt – den Beklagten dazu bringen soll, schutzrechtsverletzendes Verhalten zu unterlassen oder ein solches zu verhindern, ist der Beseitigungsanspruch auf ein aktives Tun gerichtet. Er dient der Herstellung des rechtskonformen Zustands; wurden beispielsweise Produkte mit markenrechtsverletzenden Kennzeichen versehen, müssen diese entfernt werden.

Der Rechteinhaber hat aber auch "**finanzielle**" **Ansprüche**. Verschuldensunabhängig besteht ein bereicherungsrechtlicher Anspruch auf **Zahlung eines angemessenen Entgelts**. Zur Ermittlung wird auf die fiktive Lizenzgebühr abgestellt: Es wird gefragt, was der Verletzer für eine rechtmäßige Nutzung gezahlt hätte. Dass die Beantwortung dieser Frage alles andere als leicht ist, mag einleuchten. Sollte dem Rechteinhaber ein Schaden entstanden sein, kann

er einen **Schadenersatzanspruch** einschließlich der Herausgabe des entgangenen Gewinns geltend machen. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen von zumindest leichter Fahrlässigkeit.



Schutzdauer

Die Schutzdauer einer **österreichischen Marke** endet zehn Jahre nach dem Tag der Anmeldung, eine Verlängerung ist beliebig oft möglich. Die Erneuerungsgebühr beträgt EUR 700.

Die Dauer der Eintragung der **Unionsmarke** beträgt zehn Jahre, gerechnet vom Tag der Anmeldung an. Der Markenschutz kann gegen Zahlung einer Verlängerungsgebühr beliebig oft um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden. Die Verlängerungsgebühr berechnet sich wie die Anmeldegebühr (siehe Seite 12).

Die **internationale Registrierung** ist zehn Jahre wirksam und kann danach alle zehn Jahre direkt bei der WIPO gegen Entrichtung von Erneuerungsgebühren verlängert werden. Die Erneuerungsgebühren berechnen sich ähnlich wie die internationalen Gebühren (siehe Seite 14).



Dein SV.LAW-Team

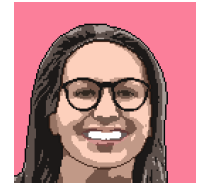
für den Bereich Markenrecht



Arthur Stadler



Andreas Pfeil



Jacqueline Bichler



Veronika Krickl



Lukas Ragl



Christopher Falke



Tamino Chochola



www.sv.law

STADLER VÖLKEL

RECHTSANWÄLTE - ATTORNEYS AT LAW

IMPRESSUM

STADLER VÖLKEL Rechtsanwälte GmbH
Seilerstätte 24, 1010 Wien

Tel: +43 1 997 1025
Fax: +43 1 997 1025 99

office@sv.law
www.sv.law

Grafikdesign

STADLER VÖLKEL Rechtsanwälte

Bildnachweise

Adobe Stock
STADLER VÖLKEL (S. 23)

Druckersteller

online Druck GmbH
Brown-Boveri-Straße 8
2351 Wr. Neudorf