



österreichisches
patentamt

„access academy 2007“



Markenschutz - ein Blick aus und in die Praxis

Präsentation: Dr. Markus STANGL,
Österreichisches Patentamt





Wozu Markenschutz ?



- Marken sind Vermögensrechte
- Registrierung ist die einfachste Methode zur Absicherung des Markenrechts für ganz Österreich (für 10J+)
[daneben: UWG, UrhG, ABGB]
- erleichterter Schutzwert für das Ausland,
(unabhg. vom tatsächlichen Marktauftritt)
- Publizitätswirkung (was? seit wann? wofür?
für wen?)



Europäischer Markenbegriff

Alle Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, können eine Marke sein, sofern sie geeignet sind, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 1 MSchG).

setzt keine schützenswerte vorherige Leistung im Wettbewerb voraus
(wie zB. der Design- oder Patentschutz)

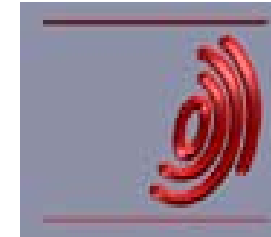


Unterscheidungskraft

- Zweck der Marke liegt darin, auf eine bestimmte unternehmerische Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen und damit deren betriebliche Zuordnung zu ermöglichen.

= Rechtfertigung für Einschränkung der allgemeinen Wettbewerbsfreiheit durch Monopolisierung von Angaben oder Zeichen zu Gunsten eines Einzelnen

- **auf die Waren und DI. abstellen**
ein und das selbe Zeichen kann für bestimmte Waren/DI. schutzfähig sein, für andere Waren/DI. hingegen nicht.



Markenarten

- Wortmarken
 - Bildmarken
 - Wortbildmarken
 - körperliche Marken
- Klangmarken
 - Hologrammmarken
 - Farbmarken
 - Positionierungsmarken
 - Geschmacksmarken
 - Geruchsmarken
 - Bewegungsmarken
 - Tastmarken



Kombinationen



Schutzausschließungsgründe/1

fehlende Unterscheidungskraft

- allgemeine Slogans (bloß produktbeschreibenden Inhalts oder Anpreisungen + Werbeaussagen allgemeiner Art)
- üblich gewordene Redewendungen
- nicht als Marke aufzufassendes Wort der Alltags- oder Fachsprache
- einfachste graphische Elemente, zB bloß ornamentale, dekorative Elemente, Umrahmungen, Unterstreichungen etc.

„billig, billiger, am billigsten“

„good4U“

„just fabulous“

„Wir machen Bettwäschemode“

„Die lange Nacht des Weines“

Schutzausschließungsgründe/²

Beschreibende Zeichen

ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehende Zeichen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

„Steirer Honig“
„Fussel weg“
„Carpet Cleaner“

ACHTUNG: Die bloße Neuheit eines Begriffs kann die Unterscheidungskraft nicht begründen, solange die unmittelbar beschreibende Bedeutung auf den ersten Blick erkennbar ist



Verkehrsgeltungsnachweis

Registrierung ist in bestimmten Fällen möglich, wenn das angemeldete Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat, d.h. sich für die beanspruchten W/DI. als Kennzeichen e i n e s Unternehmens (eines bestimmten Geschäftsbetriebs) durchgesetzt hat.

NEWS

Nachweis zB durch Vorlage von Werbematerialien, Kundenbestätigungen, Bestätigungen relevanter Interessensvertretungen, demoskop. Gutachten etc



Schutzausschließungsgründe/³

- **Marken, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen** (ohne deutlichen Unterschied im Vergleich zum arttypischen Erscheinungsbild)
- **Gegen die öffentliche Ordnung/gute Sitten verstoßende Zeichen**
- **täuschende Angaben**
- **Abkürzungen und Symbole internationaler Organisationen, Wappen etc.**

Kein VGN zulässig



Schutzbereich/¹

- **Schutz gegenüber jüngeren Zeichen Dritter**
Registrierung bedeutet nicht, dass es keine „besserberechtigten“
Marken Dritter gibt – Ähnlichkeitsprüfung bietet nur Informationen -
Existenz älterer Rechte Dritter ist kein amtlich überprüfter
Ausschlussgrund!
- **Gesamteindruck** (idR von den Einzelbestandteilen unter-
schiedlich stark beeinflusst → aus kennzeichnungsschwachen od.
selbständig nicht schutzfähigen Bestandteilen lassen sich idR keine
separaten Rechte ableiten)





Schutzbereich/²

■ **Ausschließungsrecht**

Markeninhaber kann die

kennzeichenmäßige Verwendung eines jüngeren
identen oder verwechslungsfähig ähnlichen Zeichens
für idente oder ähnliche W/DI. untersagen bzw. entgegen-
stehende Marken löschen lassen

→ Schutz erstreckt sich also auch auf ähnliche
Darstellungsformen (unterschiedliche Farbstellungen, das Wesen
der geschützten Marke nicht verändernde Variationen → wichtig zB f.
Marken-Modernisierungen)



Markenschutz im Ausland

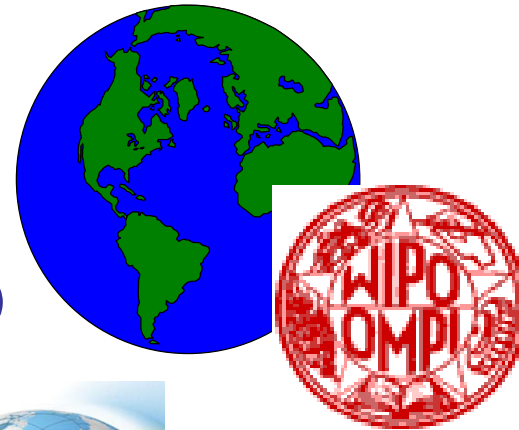
Priorität

Nationale Anmeldungen

Internationale Marke (MMA/MMP)
(Schutz in bis zu 80 Vertragsparteien)

Gemeinschaftsmarke
(Schutz in allen 27 EU-MS)

Kombinationen





Gemeinschaftsmarke (CTM)

- Anmelden beim ÖPA oder HABM (Alicante) in deutsch; Angabe e. 2.Sprache erforderl.
- Kein Vertreterzwang
- durchschnittl. Dauer: ca. 12-14 M
- Kosten: mind. 1600 € für 10 Jahre/verlängerbar

einheitliches Recht für alle 27 EU-MS

Verfahren:

- Formalprüfung
- materielle Prüfung
- Recherchenbericht / 1 Mon.
- Veröffentlichung / 3 Mon. für „Bemerkungen“ Dritter oder offiziellen Einspruch

Gefahren des Einheitlichkeitsgrundsatzes



Internationale Registrierung (IR)

Madriдер Markenabkommen (MMA) - Madriдер Protokoll (MMP)

- **Schutz in bis zu 80 Staaten (+ EU als Gesamtes)**
- **Antrag idR ÖPA → WIPO (Genf)**
- **Internat. Gebühren an WIPO**
<http://www.wipo.int/madrid/feecalculator/FirstStep>
- **Durchschnittl. Dauer: 12-14 M**

- **Voraussetzung: nationale Basismarke bzw. –anmeldung**
(seit Okt.04 kann auch eine CTM als Basis dienen → Antrag an HABM)
- **benannte Vertragsstaaten haben jedenfalls 1 Jahr Zeit zur Prüfung** (Schutzverzicht auf einzelne Länder möglich)
- **Vertreterbestellung erst bei allf. Schutzverweigerung**



Welches System ?

Entscheidung im Einzelfall

- **Wo wird in den nächsten 5 Jahren Schutz benötigt?**
(Gebrauchszwang, Anzahl der Länder)
- **Wie schnell wird ein durchsetzbarer Schutz benötigt?**
- **Was weiß ich über verwechslungsfähige Marken Dritter im Ausland?** (Einheitlichkeitsgrundsatz ↔ IR als Bündel eigenständiger nationaler Schutzrechte)
- **Sprache**
- **Kostenseite** (für die Absicherung einer Marke für den gesamten EU-Raum ist die CTM konkurrenzlos günstig)

Nationales Verfahren - Fehlervermeidung

- **Anmeldung erst nach endgültiger Festlegung/Kreation des zu schützenden Zeichens** (keine spätere Abänderung im Verfahren möglich !)
- **genaue Überlegung welche Waren und Dienstleistungen** mit dieser Marke in den nächsten 5 Jahren für den geschäftlichen Verkehr gekennzeichnet werden sollen (spätere Ergänzungen des WDVZ nur in AT möglich, aber zusätzliche Kosten) – daher zunächst allenfalls eher mehr beantragen
- **bei farbigen Marken KEINE** Anmeldungsübermittlung per FAX
- **Adresswechsel** immer bekannt geben



österreichisches
patentamt

Serviceangebote des ÖPA

(in Zusammenarbeit mit )

- **Verschiedene kostenlose + kostenpflichtige Recherchedienste** (zB Auskunft über für das österr. Bundesgebiet relevante Marken/Firmenbezeichnungen und NEU:

CETMOS

Central European Trade Mark Observation Service

- **Juristischer Auskunftsdienst** – zB Vorab einschätzung der Schutzfähigkeit von Zeichen, Hilfe bei der Erstellung des WDVZ
- **Übersetzungsdienste** für internat. Markenmeldungen
- **Verschiedene Monitoringdienste**



österreichisches
patentamt

Kontakt

Österreichisches Patentamt

Dresdner Straße 87, 1200 Wien,
Postfach 95

Tel: +43 (1) 53424 0 (Vermittlung)

Fax Anmeldestelle: +43 (1) 53424 535

e-mail: info@patentamt.at

serv.ip

Postanschrift: serv.ip -

Österreichisches Patentamt,

Dresdner Straße 87, 1200 Wien

Tel.: +43 (1) 53424 77

Fax: +43 (1) 53424 78

e-mail: servip@patentamt.at

