

Rechtsfragen aus der Beratungspraxis

Eine starke Marke ist mehr als nur ein Name oder ein Logo – sie ist das Aushängeschild eines Unternehmens und oft ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Was es dabei aus juristischer Sicht zu beachten gibt, erklärt Mag. Franz Szyszkowitz von BLS Rechtsanwälte GmbH.

Wer seine Marke in Österreich anmelden möchte, sollte einige wichtige Schritte beachten, um rechtliche Konflikte zu vermeiden und einen langfristigen Markenschutz zu sichern. Die nachstehenden Informationen sollen Unternehmer durch den Prozess der Markenmeldung in Österreich – von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Eintragung – führen.

1. Welche Markenarten gibt es?

Je nach Unternehmensstrategie kann eine Marke verschiedene Formen annehmen. Die häufigste Form ist die Wortmarke, die lediglich aus Buchstaben, Zahlen oder Wörtern besteht. Daneben gibt es die Bildmarke, die ausschließlich aus einem grafischen Symbol oder Logo besteht. Besonders beliebt ist die Wort-Bild-Marke, eine Kombination aus Schrift und grafischen Elementen. Neben diesen klassischen Formen gibt es auch spezielle Markenarten wie die dreidimensionale Marke, die Klangmarke oder eine Farbmarke, wenn eine bestimmte Farbe eine zentrale Rolle für die Markenidentität spielt und im Bewusstsein der Konsumenten mit dem Unternehmen verknüpft ist.

2. Markenrecherche – gibt es die Marke schon?

Bevor eine Marke angemeldet wird, sollte geprüft werden, ob bereits ähnliche oder identische Marken existieren (zB Internetrecherche und Prüfung über Datenbank des

Österreichischen Patentamtes). Eine Kollision mit bestehenden Markenrechten kann teure Abmahnungen oder sogar Schadenersatzforderungen nach sich ziehen. Aus Gründen, die im Markenrecht liegen, ist die Markenrecherche idealerweise nach sechs Monaten zu wiederholen.

3. Wie erlangt man Markenschutz?

Nachdem ein Unternehmer seine Marke beim Österreichischen Patentamt eingereicht hat, durchläuft die Anmeldung ein zweistufiges Prüfungsverfahren. Der erste Abschnitt ist die Formalprüfung, bei welcher der Antrag auf Vollständigkeit geprüft wird. Im Anschluss erfolgt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, bei welcher geprüft wird, ob die angemeldete Marke überhaupt schutzfähig ist oder Registrierungs Hindernisse (§ 4 MSchG) vorliegen. Liegt ein Registrierungs Hindernis vor, erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung und können sich innerhalb einer bestimmten Frist zu der amtlichen Beurteilung äußern.

Zu unterscheiden ist zwischen absoluten und relativen Eintragungshindernissen. Absolute Eintragungshindernisse sind beispielsweise Zeichen mit amtlichem Charakter, fehlende Markenfähigkeit, ordnungs- und sittenwidrige Marken oder irreführende Zeichen. Relative Eintragungshindernisse liegen beispielsweise bei fehlender Unterscheidungskraft vor. Hier ist zu prüfen, ob die angemeldete Marke es den beteiligten Verkehrskreisen ermöglicht, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen

zu unterscheiden, wenn sie beim Erwerb solcher Waren oder Dienstleistungen ihre Wahl treffen müssen. Darüber hinaus darf eine Marke auch keine direkte Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung sein (zB allgemeiner Begriff wie „Auto“ oder „Bäckerei“). Der Grund ist, dass Angaben im Verkehr nicht monopolisiert werden sollen. Achtung: Das Österreichische Patentamt entscheidet im Anmeldeverfahren nicht darüber, ob identische oder verwechslungsfähige ältere Marken bestehen.

Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt, wird die Marke mittels Beschluss des Patentamtes in das Markenregister eingetragen. Andernfalls wird der Antrag mittels Beschluss zurück- bzw abgewiesen, der jedoch mittels Rekurs an das OLG Wien (§ 37 MSchG) bekämpft werden kann. Die Schutzdauer endet zehn Jahre nach dem Ende des Monats, in dem die Marke registriert worden ist (§ 19 MSchG), und kann gegen eine Erneuerungsgebühr wieder um zehn Jahre verlängert werden.

4. Wann kann das Markenrecht erlöschen?

Zu unterscheiden sind die relativen und absoluten Lösungsgründe. Ein relativer Lösungsgrund kann zB aufgrund einer älteren eingetragenen Marke bestehen, weil Verwechslungsgefahr besteht. Absolute Lösungsgründe liegen zB vor, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung nicht ernsthaft benutzt wurde oder sie geeignet ist, über die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Ware, für die sie eingetragen ist, irreführen.

5. Welche Ansprüche drohen bei einer Markenrechtsverletzung?

In erster Linie steht dem Markeninhaber ein Unterlassungsanspruch zu, mit dem er verlangen kann, dass der unrechtmäßige Gebrauch der Marke sofort eingestellt wird (§ 51 MSchG: dreijährige Verjährungsfrist). Dieser Anspruch wird häufig bereits außergerichtlich durch eine Abmahnung

geltend gemacht (Aufforderung an Schädiger, strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben). Darüber hinaus kann der Markeninhaber einen Schadenersatzanspruch erheben (entweder den tatsächlichen Schaden oder – alternativ – die fiktive Lizenzgebühr, die der Schädiger hätte zahlen müssen, wenn er die Marke rechtmäßig genutzt hätte). Neben den finanziellen Ansprüchen kann der Markeninhaber auch die Beseitigung der nachgemachten Marken verlangen. Abschließend kann eine Markenrechtsverletzung auch strafrechtliche Folgen nach sich ziehen, wenn sie vorsätzlich und in großem Umfang erfolgt ist. Diese sind in der Praxis eher selten. ■



ZUR PERSON: MAG. FRANZ SZYSZKOWITZ

ist Rechtsanwalt und Partner bei BLS Rechtsanwälte in Wien. Seine Schwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Immaterialgüterrecht, Insolvenzrecht, Schadenersatzrecht, Datenschutzrecht und Versicherungsrecht. Bei BLS Rechtsanwälte wird seit der Gründung vor über 50 Jahren größter Wert auf persönliche und maßgeschneiderte Rechtsberatung gelegt. Rund 30 Juristinnen und Juristen bieten kompetente und lösungsorientierte Rechtsberatung in unterschiedlichsten Spezialgebieten. Das insgesamt 70-köpfige Team betreut Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmen jeder Größe. BLS ist seit vielen Jahren zuverlässiger Partner des KSV1870.