

Guidelines für die Konzeption von Marken

Die folgenden Ausführungen sollen eine Hilfestellung bei der Entwicklung von Marken sein, die die Kriterien für eine erfolgreiche und reibungslose Anmeldung, sowohl auf nationaler und internationaler Ebene als auch auf Unionsebene liefert. Sie dürfen nicht als eine vollständige Einführung ins Markenrecht verstanden werden, es sollen nur die wesentlichsten praktischen Hinweise für die Gestaltung neuer Marken gegeben werden. Viele, weniger praxisrelevante, Bereiche des Markenrechts werden nicht behandelt.

I. Funktion einer Marke

Eine Marke dient primär dazu, bestimmte Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Erzeuger oder Dienstleister stammend zu kennzeichnen („**Kennzeichnungsfunktion**“). Gleichzeitig soll das Kennzeichnen auf die Qualität der Ware oder Dienstleistung hinweisen und kann/soll dadurch eine Werbefunktion entfalten („**Vertrauensfunktion**“).

II. Arten von Marken

Auch wenn primär Wortmarken, Wortbildmarken und Bildmarken im geschäftlichen Verkehr relevant sind, kann grundsätzlich jedes Zeichen als Marke registriert werden, das sich grafisch darstellen lässt, insbesondere auch die Form einer Ware, Animationssequenzen (Bewegungsmarken, „Multimediamarken“), die Anordnung von Zeichen (Positionsmarken) und in Ausnahmefällen auch Klänge (vgl § 1 MSchG¹; Art 4 UMV²). Entscheidend ist, dass das Zeichen geeignet ist, Waren und Dienstleistungen von den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden („**Herkunftsfunktion**“).


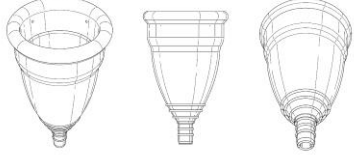
III. Eintragungshindernisse

Das in der Praxis wesentlichste Eintragungshindernis ist uE die fehlende „**Unterscheidungskraft**“. Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, die rein beschreibend sind oder ausschließlich aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen üblich sind, können nicht registriert werden (vgl § 4 MSchG und Art 7 UMV).

¹ Markenschutzgesetz 1970, BGBl 260/1970 idF I 91/2018.

² Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke, ABl L 2017/154, 1.

Bei Unionsmarken kann eine Eintragung auch scheitern, wenn ein Eintragungshindernis nur in einem Teil der Union vorliegt (etwa, wenn eine Wortmarke nur für deutschsprachige Konsumenten beschreibend ist).

	<h1>Kiss Toy</h1>	
<p>Ein Markenschutz dieses Zeichens für Nahrungsergänzungsmittel und den Verkauf und die Beratung in Zusammenhang mit diesen Waren wurde abgelehnt, weil es als rein beschreibend in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen angesehen wurde und abgesehen von dem Wortbestandteil („THE CLEAN LIVING COMPANY“) keine ausreichende grafische Gestaltung aufwies, um unterscheidungskräftig zu sein (Art 7 Abs 1 lit b und c UMV)</p> <p><i>“[...] the relevant consumer, notwithstanding certain figurative elements consisting of a bright green circle and arrangement of the verbal elements in it, would perceive the sign as providing information about the quality, intended purpose and producer/provider of the goods and services in question. Given that the sign has a clear descriptive meaning, it is also devoid of any distinctive character [...]”³</i></p>	<p>Eine Eintragung wurde abgelehnt, weil ein nicht unterscheidungskräftiges und rein beschreibendes Zeichen, das ausschließlich aus Angaben bestand, die im Verkehr zur Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen dienen können, vorlag (Art 7 Abs 1 lit b und c UMV).</p> <p><i>„The relevant consumers would perceive the sign as providing unambiguous information that the relevant goods are used for – the practising of - kissing and, in general, for adult pleasure activities. Therefore, the sign describes the kind and intended purpose of the goods in question. Given its clearly descriptive meaning, the sign is also devoid of any distinctive character and it, therefore, cannot function as a trade mark.”⁴</i></p>	<p>Die Eintragung dieser Formmarke für die Ware “Menstruationstassen” wurde auf Basis des Art 7 Abs 1 lit b UMV abgelehnt, weil sich die Form nicht von der gemeinhin üblichen Form solcher Waren unterschied.</p> <p><i>„This shape is not markedly different from various basic shapes commonly used in trade for the goods at issue; it is merely a variation thereof. Therefore, the sign for which protection is sought is devoid of any distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) EUTMR.”⁵</i></p>

³ EUIPO 14.03.2019, Refusal 017992036.

⁴ EUIPO 08.03.2019, Refusal 017970591.

⁵ EUIPO 06.03.2019, Refusal 017937456.

Außerdem sind von der Eintragung als Marke (unter anderem) Symbole von Staaten, Hoheitszeichen, Symbole internationaler Organisationen und Zeichen die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen ausgeschlossen.

So wurde etwa die Eintragung der Wortmarke „SUICIDEGIRLS“ vom EUIPO⁶ auf Basis von Art 7 Abs 1 lit f UMV wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten abgelehnt: *„A not insignificant number of people in every member state of the EU are affected by the suicide of young people. Such persons are likely to be distressed or disturbed or offended by the apparently glib use of the term “suicide girls” [...]”*⁷

Daneben kann eine Marke auch von der Eintragung ausgeschlossen sein, wenn sie irreführend ist, also zu Irrtümern über den Gehalt der unter dieser Marke vertriebenen Waren oder Dienstleistungen Anlass geben könnte oder wenn bestimmte Spezialvorschriften (Sortenbezeichnungen, geografische Herkunftsangaben bei Wein, etc.) einem Markenschutz entgegenstehen.

Bei Bildmarken und Wortbildmarken gilt, dass eine aufwendige grafische Gestaltung dazu beitragen kann, dass eine Marke, trotz der Verwendung von an sich lediglich beschreibenden oder nicht unterscheidungskräftigen Begriffen, eingetragen werden kann. Es sollte daher immer auch besonderes Augenmerk auf die graphische Gestaltung gelegt werden. Das Zeichen bezieht seine Unterscheidungskraft in einem solchen Fall allenfalls auch ausschließlich aus der grafischen Gestaltung. Eine bloß gemeinhin übliche grafische Gestaltung eines Schriftbildes oder die Verwendung einfacher geometrischer Formen reicht regelmäßig nicht aus (siehe oben die Schriftzüge „The Clean Living Company“ und „Kiss Toy“). Das Ausschließlichkeitsrecht, das dem Markeninhaber durch die Eintragung einer solchen Marke eingeräumt wird, bezieht sich diesfalls allerdings auch nur auf die grafische Gestaltung als solche, und nicht auf die verwendeten Begriffe. Wenn ein Mitbewerber die verwendeten Begriffe als solche, nicht aber die grafische Gestaltung der Marke, übernimmt, so ist dies an sich zulässig.

Exkurs: Verkehrsgeltungsnachweis

Zeichen, die grundsätzlich aufgrund von fehlender Unterscheidungskraft (oder aus bestimmten anderen Gründen) nicht eingetragen werden können, können ausnahmsweise durch Verkehrsgeltung

⁶ European Union Intellectual Property Office.

⁷ EUIPO 27.10.2016, Refusal 015239155.

Unterscheidungskraft erlangen und dann doch eintragungsfähig sein (vgl § 4 Abs 2 MSchG und Art 7 Abs 3 UMV).

Für Verkehrsgeltung (auch als „erworbene Unterscheidungskraft“ bezeichnet) muss das Zeichen durch Benutzung bei den angesprochenen Konsumenten in ganz Österreich (bzw im Falle einer Unionsmarke in der ganzen EU) Unterscheidungskraft erlangt haben. Verkehrsgeltung muss für den Zeitpunkt der Anmeldung nachgewiesen werden. Ein beachtlicher Teil der Konsumenten muss das Zeichen als Unternehmensnachweis erkennen. Dies kann etwa durch repräsentative Befragungen und die Vorlage von Werbematerialien (Plakate, Flyer, Online-, Fernseh-, Radiospots, etc.) nachgewiesen werden, allenfalls auch im Wege der Beibringung eines demographischen Gutachtens. Insgesamt ist ein derartiger Verkehrsgeltungsnachweis sehr aufwendig (und teuer). Ob für ein bestimmtes Zeichen, das ohne den Nachweis von Verkehrsgeltung nicht eingetragen werden könnte, überhaupt eine Eintragung versucht werden soll, muss gut überlegt sein.

Eine Eintragung als Marke ist in vielen Fällen im Übrigen nicht unbedingt notwendig: es bestehen auch andere rechtliche Möglichkeiten, gegen die Benützung eigener Zeichen und Symbole vorzugehen. So kann etwa ein Zeichen als Werk urheberrechtlich geschützt sein (vgl § 1 Abs 1 UrhG⁸), auch bloße Unternehmenskennzeichen und Namen eines Unternehmens sind grundsätzlich gegen das unlautere Ausnutzen ihrer Kennzeichnungskraft geschützt (§§ 1 Abs 1 Z 1 und 9 UWG). Nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG kann das Nachahmen oder Übernehmen von (auch nicht als Marken geschützten) Zeichen als „vermeidbare Herkunftstäuschung“ verfolgt werden.

IV. Ähnlichkeit

Marken können ihre Kennzeichnungsfunktion nicht erfüllen, wenn sie anderen Marken ähneln. Der Durchschnittsverbraucher könnte glauben, zwei ähnliche Marken würden die Herkunft von Produkten eines Unternehmens kennzeichnen. Ob Marken anderen Marken ähnlich sind, wird nicht – bei der Anmeldung – von der jeweiligen Behörde, sondern nur auf Antrag anderer Markeninhaber überprüft. Das bedeutet, dass oft erst in einem sehr späten Stadium (nachdem bereits eine Anmeldung durchgeführt wurde) die Inhaber anderer Marken „Widersprüche“ einbringen. Derartige Widerspruchsverfahren ziehen sich teilweise über Jahre hin und verursachen nicht unerhebliche Kosten.

⁸ Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), BGBl 111/1936 idF I 105/2018.

Sowohl ähnliche Unionsmarken, ähnliche international angemeldete Marken die sich auf das Gebiet der europäischen Union beziehen, als auch ähnliche nationale Marke können einer Eintragung einer nationalen Marke im Wege stehen. Einer Eintragung als Unionsmarke können ähnliche nationale Marken (in allen Mitgliedstaaten der EU), Unionsmarken und international angemeldete Marken mit Bezug auf die EU entgegenstehen. Auch bloß regional bekannten Zeichen können einer Eintragung als Unionsmarke entgegenstehen. Es kommt dabei nicht nur auf die Ähnlichkeit der Zeichen, sondern auch auf die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen an, welche mit den Zeichen gekennzeichnet werden sollen (vgl Art 8 Abs UMG und §§ 29a ff MSchG). Es ist auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere auf die Ähnlichkeit der Marken, auf ihre Kennzeichnungskraft und auf die Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen Bedacht zu nehmen.

Es muss daher unter Zuhilfenahme der Suchportale des EUIPO (<https://euipo.europa.eu/eSearch/>) und des österreichischen Patentamts (<https://www.patentamt.at/marken/marken-anmelden/recherche/>), wie auch Suchmaschinen (Google) recherchiert werden, ob bereits ähnliche Marken oder auch nicht eingetragene Zeichen, Produktbezeichnungen oder Unternehmenskennzeichen vorhanden sind. Solche Recherchen sollte möglichst früh im Markenfindungsprozess angestellt werden.

V. Praktische Tipps

- **Be creative:** Stark vereinfacht lässt sich sagen: je kreativer und ausgefallener eine Marke ist, desto leichter lässt sie sich eintragen und in einem Widerspruchsverfahren verteidigen. Keinesfalls sollte – auch wenn dies oft naheliegend ist – die Marke den Konsumenten in die Lage versetzen, *„sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von den Anmeldungen erfassten Waren und Dienstleistungen herzustellen“*; diesfalls ist das Zeichen (rein) beschreibend, und kann nicht eingetragen werden (siehe unter vielen OGH 23.04.2014, 4 Ob 49/14f).
- **Research:** Über die Rechercheplattformen sowohl des österreichischen Patentamts als auch des EUIPO lässt sich in der Regel in Erfahrung bringen, ob ähnliche Marken bereits eingetragen wurden, bzw sich gerade im Eintragungsprozess befinden. Nachdem nicht nur ältere Marken, sondern auch andere Kennzeichenrechte Dritter (Firmennamen, andere im geschäftlichen Verkehr gebrauchte Zeichen) Grundlage eines Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens sein können, empfiehlt es sich, auch über Google Recherchen anzustellen, ob von anderen Unternehmen ähnliche Kennzeichen verwendet werden.

- **Check:** Sobald ein konkretes Zeichen entwickelt wurde und geklärt wurde, für welche Waren und Dienstleistungen dieses eingetragen werden soll, empfiehlt es sich (insbesondere bei der Anmeldung von nationalen Marken), beim österreichischen Patentamt einen „PreCheck“ durchführen zu lassen, im Zuge dessen das Patentamt die Eintragungsfähigkeit des Zeichens beurteilt und ähnliche Marken recherchiert. Solche PreChecks verursachen wesentlich weniger Kosten, als eine gescheiterte Markenmeldung.

VI. Ressourcen

Die Website des Österreichischen Patentamts (welches auch für die Registrierung von Marken zuständig ist), wie auch die Website des EUIPO (European Intellectual Property Office) bieten umfangreiche Ressourcen, um sich über Markenrecht und –praxis zu informieren.

Wer es genau wissen will, kann sich in Bezug auf Unionsmarken auch mit den online abrufbaren Prüfungsrichtlinien des EUIPO (<https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/de/guidelines>) auseinandersetzen, mit denen das EUIPO die Anwendung der UMV präzisiert und mit konkreten Beispielen illustriert.

VII. Nach der Eintragung

Bekannte Marke sind stärker! Marken wollen daher gehegt und gepflegt werden. Auch fordert das MSchG grundsätzlich, dass Marken zur Aufrechterhaltung des Schutzes benutzt werden. Dieser sogenannte „Gebrauchszwang“ setzt ca. 5 Jahre nach der Eintragung ein. Idealerweise wird die Marke auch für alle Waren und Dienstleistungen benutzt, für die sie eingetragen wurde, weil eine *„Benutzung für eine Ware/Dienstleistung, die mit den eingetragenen Waren/Dienstleistungen nur ähnlich ist oder unter einen gemeinsamen, nicht eingetragenen Oberbegriff fällt“* nicht rechtserhaltend ist (OLG Wien 28.11.2017, 133 R 86/17w). Jedermann kann diesfalls die Löschung einer nationalen Marke beantragen, wenn er nachweist, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nicht benutzt wurde (ähnliches gilt auch für Unionsmarken, vgl Art 18 UMV).