

Rechtsinfo

Markenschutzrecht - FAQ

Inhaltsverzeichnis

1. Neues aus dem Markenrecht?	1
2. Markenschutz - wozu?	2
3. Muss eine kreierte Marke geschützt werden?	2
4. Was ist eine Marke im Sinne des Markenschutzgesetzes?	2
5. Wesentliche Fragen im Vorfeld?	3
6. Welche Arten von Marken können geschützt werden?	3
7. Wie funktioniert der Markenschutz auf nationaler Ebene?	4
8. Wie funktioniert der Markenschutz auf EU-Ebene („Unionsmarken“)?	5
9. Wie verhält es sich mit dem Markenschutz auf internationaler Ebene?	6
10. Welche Waren- und Dienstleistungsklassen gibt es?	7
11. Welche Registrierungshindernisse gibt es?	7
12. Verkehrsgeltungsnachweis?	7
13. Für welchen Zeitraum kann eine Marke geschützt werden?	8
14. Wie kann das Markenrecht durchgesetzt werden?	8

1. Neues aus dem Markenrecht?

- Im Jänner 2019 ist die jüngste Novelle des Markenschutzgesetzes in Kraft getreten, die auf der Umsetzung der EU-Markenrichtlinie beruht. Ziel dieser Richtlinie ist es u.a. das Markenrecht innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten weiter zu harmonisieren, Verfahren zu vereinfachen sowie die Materie an aktuelle, beispielsweise technologische Entwicklungen, anzupassen. Neben der Neudefinition des Markenbegriffes und der Einführung neuer Markenarten wurden weitere Eintragungshindernisse festgelegt, Regelungen zur verstärkten Bekämpfung von Markenfälschungen aufgenommen und die Gebühren für nationale Registrierungen gesenkt.
- Der Markenbegriff wurde erweitert und so kommen grundsätzlich alle Zeichen wie Wörter, Personennamen, Buchstaben, Zahlen, aber auch Abbildungen, Farben, Formen /

Verpackungen von Waren, sowie Klänge in Betracht. Demnach können Zeichen in den unter 6. angeführten Kategorien registriert werden, vorausgesetzt, sie weisen keine Eintragungshindernisse auf und sind insbesondere ausreichend unterscheidungskräftig (siehe 11.).

- Die digitalen Entwicklungen haben auch den Markenschutz erreicht - so können nun u.a. Bewegungs- und Multimedia-Marken registriert werden (siehe 6.).

2. Markenschutz - wozu?

- Viele Unternehmen kreieren eigene Marken um ihre Waren oder Dienstleistungen von jenen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Ob diese Marken geschützt werden können, hängt von der Gestaltung der Marke ab, also ob sie geeignet ist, sich von anderen zu unterscheiden bzw. ob weitere Registrierungshindernisse ausgeschlossen werden können.
- In welchem Umfang eine Registrierung möglich ist – national, europa-, weltweit – hängt vom jeweiligen Unternehmen und deren Ausrichtung, u.U. auch von den anfallenden Kosten ab.
- Inhaber registrierter Marken können ihre rechtlichen Ansprüche hinsichtlich Markenverletzungen auf dem Zivilrechtsweg geltend machen.

3. Muss eine kreierte Marke geschützt werden?

Nein, aber es ist von Vorteil, da der Inhaber seine registrierte Marke einfacher verteidigen kann. Markeninhaber verfügen über ein „Ausschlussrecht“, d.h., sie können Anderen untersagen, ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn dadurch für das Publikum Verwechslungsgefahr besteht.

4. Was ist eine Marke im Sinne des Markenschutzgesetzes?

Alle Zeichen wie Wörter, Personennamen, Buchstaben, Zahlen, aber auch Abbildungen, Farben, Formen / Verpackungen von Waren, sowie Klänge in Betracht. Sind die Zeichen nicht unterscheidungskräftig, im allgemeinen Sprachgebrauch üblich oder enthalten sie täuschungsfähige Angaben, sind sie grundsätzlich von der Registrierung ausgeschlossen.

In Ausnahmefällen besteht im Zuge der begründeten Ablehnung des Antrags auf Registrierung durch das Österreichische Patentamt (ÖPA) die Möglichkeit einen Verkehrsgeltungsnachweis (siehe 12.) zu erbringen und auf diesem Weg Markenschutz zu erlangen.

5. Wesentliche Fragen im Vorfeld?

- Gibt es bereits gleiche / ähnliche Marken, die zu Verwechslungen führen und möglicherweise eine Registrierung erschweren oder gar ausschließen können?
- Welche Markenarten kommen in Betracht?
- Auf welche Staaten soll sich der Markenschutz beziehen – österreichweit, europaweit oder international? Wenn international – in welchen Staaten?
- In welchen Waren- und / oder Dienstleistungsklassen soll die Marke geschützt werden?

6. Welche Arten von Marken können geschützt werden?

- Die Anmeldemöglichkeit für reine **Wortmarken** wurde erweitert – diese konnten bisher nur in Blockschrift / Großbuchstaben ohne Wortcharakter oder Zahlen registriert werden. Nun sind auch Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zulässig. Spezielle Schriftformen sind hiervon ausgenommen.
- Wie gewohnt, dürfen **Bildmarken** nur grafische, aber keine Wortelemente enthalten.
- Werden Buchstaben oder Wörter mit grafischen Darstellungen oder Bildern kombiniert, können sie wie bisher als **Wort-Bild-Marken** angemeldet werden.
- Neu sind **Bewegungsmarken** – wie der Begriff schon ausdrückt, können diese Marken eine Bewegung enthalten oder einzelne Elemente von ihnen ihre Position verändern. Sind diese Marken akustisch untermauert, gelten sie als Multimedia-Marken.
- Ebenfalls neu sind **Multimediamarken**, die aus mehreren Elementen visueller und akustischer Natur bestehen. Kreative Marken / Logos können beispielsweise animiert und mit textlichen Elementen, Klängen, etc. versehen werden.

- Bei **Klangmarken** dreht sich alles um die Akustik – bestimmte Melodien, Geräusche, Jingles, etc. können von Unternehmen ähnlich wie Farben o. ä. eingesetzt werden, um sie mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen in Verbindung zu bringen.
- **Formmarken** oder körperliche Marken sind idR dreidimensional und werden mit oder ohne Wortelemente oftmals für spezielle Verpackungen (bspw. Flaschen, Dosen, etc.) beansprucht.
- **Farbmarken** können einfarbig oder in Farbkombinationen (keine Bilder!) angemeldet werden, um sich von Mitbewerbern zu unterscheiden.
- **Mustermarken** müssen sich wiederholende Elemente aufweisen – Beispiele dafür finden sich u.a. in der Textilindustrie.
- Bei **Positionsmarken** verfügen Waren über ein bestimmtes Merkmal, das an einer speziellen Stelle angebracht ist und sich somit als Marke positionieren kann.
- Marken mit holografischen Merkmalen können bei entsprechender Unterscheidungskraft als **Hologrammmarken** angemeldet werden.
- Eine beispielhafte [Veranschaulichung](#) dieser sowie der in 3. angeführten Markenarten hat das EUIPO auf seiner Website veröffentlicht.

7. Wie funktioniert der Markenschutz auf nationaler Ebene?

- Eine national geschützte Marke bietet Schutz für das gesamte Staatsgebiet der Republik Österreich. Die Anmeldung kann elektronisch (kostengünstiger) oder postalisch mittels Markenformular direkt beim [ÖPA](#) eingebracht werden.
- Je nach gewählter Markenart sind die entsprechenden Nachweise einzubringen und die Waren- und Dienstleistungsklassen, in denen die Marke geschützt werden soll, anzuführen.
- Der Markenschutz beträgt 10 Jahre und kann wiederkehrend um weitere 10 Jahre verlängert werden.

- Die Kosten für einen nationalen Markenschutz betragen:
 - Anmeldegebühr - online (inkl. Schriftengebühr EUR 30,--) EUR 280,--
 - Anmeldegebühr - Papier (inkl. Schriftengebühr EUR 30,--) EUR 300,--
 - Ähnlichkeits-Recherchegebühr (optional) EUR 40,--
 - Klassengebühr für jede Klasse ab der 4. Klasse EUR 75,--
 - Erneuerungsgebühr nach Ablauf von 10 Jahren EUR 700,--

8. Wie funktioniert der Markenschutz auf EU-Ebene („Unionsmarken“)?

- Bereits 2016 wurde der europäische Markenschutz novelliert und auch vereinfacht – so wurden die Gebühren neu strukturiert und größtenteils reduziert, die bisherige Bezeichnung „Gemeinschaftsmarke“ in „Unionsmarke“ und das „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)“ in „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)“ umbenannt.
- Der Geltungsbereich einer Unionsmarke bezieht sich auf sämtliche Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (derzeit 28). Im Falle der Erweiterung des Gemeinschaftsgebietes erstrecken sich die eingetragenen Unionsmarken ohne weitere Gebühren und Formalitäten auch auf die neu beigetretenen Staaten. Besteht allerdings auch nur für einen der Mitgliedsstaaten ein Registrierungshindernis, so kann die Unionsmarke insgesamt, also auch für die übrigen Mitgliedsstaaten, nicht erteilt werden.
- Unionsmarken sind beim EUIPO in Alicante einzubringen. Die Anmeldung kann auch auf elektronischem Weg („e-filing“) vorgenommen werden, was zu einer Reduzierung der Grundgebühr führt.
- Ab dem Tag der Eintragung in das Register beginnt die 5-jährige Benutzungsverpflichtung zur Aufrechterhaltung der Marke. Unionsmarken müssen innerhalb von 5 Jahren nach Registrierung in zumindest einem Mitgliedstaat verwendet werden, um sie vor dem Verfall zu schützen.

- Gebühren für Unionsmarken:
 - Anmeldung – online („e-filing“) für 1 Klasse EUR 850,--
 - Anmeldung - Papier für 1 Klasse EUR 1.000,--
 - Gebühr zusätzlich für die 2. Klasse EUR 50,--
 - Gebühr für jede weitere Klasse EUR 150,--

- Grundgebühr Verlängerung - online (nach 10-j. Schutzdauer) EUR 850,--
- Grundgebühr Verlängerung - Papier (nach 10-j. Schutzdauer) EUR 1.000,--
- Grundgebühr für die Verlängerung der 2. Klasse EUR 50,--
- Grundgebühr für die Verlängerung jeder weiteren Klasse EUR 150,--

9. Wie verhält es sich mit dem Markenschutz auf internationaler Ebene?

- Voraussetzung für eine internationale Registrierung ist eine so genannte „Basismarke“ bzw. „Basisanmeldung“, d. h., die Marke muss auf nationaler Ebene bereits registriert oder angemeldet sein. Der Antrag ist beim ÖPA einzubringen, die Registrierung und die Verwaltung erfolgt durch die [WIPO](#) (world intellectual property organisation) in Genf. Die Marke wird mit dem Datum des Einlangens des Gesuchs beim ÖPA registriert, wodurch auch die internationalen Marken eine Schutzdauer von 10 Jahren genießen und ebenfalls immer wieder verlängert werden können.

- Die Kosten hängen von der Anzahl der benannten Staaten ab und setzen sich aus Inlandsgebühren und internationalen Gebühren folgendermaßen zusammen:
 - Inlandsgebühr Papier EUR 141,--
 - Inlandsgebühr online CHF 141,--
 - Grundgebühr SFR 653,--
(bei Wiedergabe in Farbe SFR 903,--)
 - Zusatzgebühr ab der 4. Klasse SFR 100,--
 - Ergänzungsgebühr pro benannter Vertragspartei SFR 100,-- od.
 - individuelle Gebühr – abhängig von den jeweiligen MMP-Vertragsparteien

- Weitere Kosten abhängig von den Ländern und der Anzahl der Klassen – mit dem [Gebührenkalkulator](#) können die Anmeldekosten errechnet werden.

10. Welche Waren- und Dienstleistungsklassen gibt es?

Im Zuge des Anmeldeprozesses muss eine Marke bestimmten Kategorien von Waren- und / oder Dienstleistungen zugeordnet werden. Diese Klassen sind in einem Verzeichnis - der „[Nizzaer Klassifikation](#)“ - gelistet und mit 1.01.2019 aktualisiert in Kraft getreten.

11. Welche Registrierungshindernisse gibt es?

Es ist empfehlenswert bereits bei der Gestaltung einer Marke, also in der „Kreativphase“, Alleinstellungsmerkmale oder unterscheidungskräftige Besonderheiten zu bedenken, ev. eine Markenrecherche durchzuführen und Registrierungshindernisse zu berücksichtigen. So sind Zeichen beispielsweise nur dann eintragungsfähig, wenn sie:

- ausreichend Unterscheidungskraft haben,
- nicht dem allgemeinen Sprachgebrauch entstammen,
- nicht nur aus Zeichen / Angaben bestehen, die beschreibend sind,
- keine irreführenden Angaben über Art, Beschaffenheit, geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen enthalten,
- keine Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben beinhalten,
- nicht aus Zeichen bestehen, die dem amtlichen Gebrauch vorbehalten sind (Wappen, Hoheitszeichen).

12. Verkehrsgeltungsnachweis?

Wird der Markenschutz mit der Begründung, dass das Zeichen nicht ausreichend unterscheidungskräftig ist, dem allgemeinen Sprachgebrauch entspricht oder nur beschreibenden Charakter hat, abgelehnt, besteht die Möglichkeit einen Verkehrsgeltungsnachweis zu erbringen und die Marke auf diesem Weg schützen zu lassen. Hier gilt es nachzuweisen, dass die Marke einen bundesweiten Bekanntheitsgrad im Geschäftsverkehr, in Kunden-, Lieferantenkreisen etc. aufweist und sie so dem anmeldenden Unternehmen zugeordnet werden kann. Wichtig ist, dass diese Nachweise bildlich und zahlenmäßig dargelegt werden und bereits im Zeitpunkt der Anmeldung vorliegen.

13. Für welchen Zeitraum kann eine Marke geschützt werden?

Die Schutzdauer einer registrierten Marke beträgt 10 Jahre und kann nach Ablauf dieser Frist beliebig oft um jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden.

14. Wie kann das Markenrecht durchgesetzt werden?

- Markeninhaber haben die Möglichkeit das Ausschließungsrecht im Zuge einer Klage auf Unterlassung, Beseitigung bzw. Schadenersatz durchzusetzen.
- Weiters können Markeninhaber die Aufhebung der Registrierung von neuen, verwechslungsfähigen Marken zu beantragen. Dieser Widerspruch muss begründet werden und kann innerhalb von 3 Monaten ab Veröffentlichung der Registrierung der Marke und nach Entrichtung der Widerspruchsgebühr (EUR 206,-- inkl. pauschalierter Schriftengebühr von EUR 50,--) beim ÖPA erhoben werden.

Bei dieser Rechtsinformation handelt es sich um eine unverbindliche Information im Überblick. Der Inhalt wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und ausgearbeitet und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Information kann jederzeit abgeändert und aktualisiert werden. Eine Haftung für den Inhalt sowie für weiterführende Links ist ausdrücklich ausgeschlossen.