

1. Kapitel

Vor der Anmeldung

Übersicht

	Rz
I. Marke	1.1
A. Gründe für eine Marken Anmeldung	1.3
B. Vergleich zu außerbücherlichen Kennzeichen	1.7
C. In welchem Land melde ich meine Marke an?	1.12
1. Kriterien für die Wahl	1.14
a) Ort der Leistung	1.15
b) Kosten	1.16
c) Strategische Überlegungen	1.17
2. Nationale Marke	1.18
3. Unionsmarke	1.19
4. Internationale Registrierung	1.23
D. Was kann ich als Marke anmelden?	1.30
1. Darstellbarkeit	1.31
2. Unterscheidungskraft	1.34
a) Beschreibende Zeichen	1.36
b) Gattungsbezeichnung	1.39
c) Verkehrsgeltung	1.41
d) Bekannte Marke	1.46
E. Wahl der richtigen Markenart	1.51
1. Wortmarke	1.53
2. Bildmarke	1.58
3. Wort-Bild-Marke	1.60
4. Dreidimensionale Marke	1.67
5. Farbmarken	1.70
6. Klangmarken (Hörmarken)	1.72
7. Positionsmarken	1.74
8. Gerüche	1.76
F. Grenzen der Marken Anmeldung	1.78
1. Hoheitszeichen und inländische Prüfungs- und Gewährzeichen	1.79
2. Bestimmte formbezogene Zeichen	1.82
3. Ordnungs- und sittenwidrige Zeichen	1.83
4. Irreführende Zeichen	1.84
G. Bestimmung der Waren- und Dienstleistungsklassen	1.85
1. Überblick	1.85
2. Wie stimme ich das Verzeichnis richtig ab?	1.90
3. Erweiterter Schutz bekannter Marken	1.93
H. Recherche nach älteren Rechten	1.95
1. Überblick	1.95
2. Markenrecherchertools	1.96
a) see-ip des ÖPA	1.97
b) eSearch Plus des EUIPO	1.99

c) TMview	1.102
d) Madrid Monitor	1.103
3. Suche nach sonstigen Kennzeichenrechten	1.104
4. Recherchemethoden in der Praxis	1.108
a) Welche Suchmaschinen verwende ich?	1.108
b) Wonach suche ich?	1.109
c) Suchvorgang bei Wortmarken	1.110
d) Suchvorgang bei Bildmarken	1.111
e) Beurteilung der Ähnlichkeit	1.113
5. Maßnahmen zur Risikominimierung	1.117
a) Ähnlichkeit der Zeichen	1.118
b) Ähnlichkeit der Klassen	1.120
c) Geschütztes Territorium	1.121
d) Kontaktaufnahme mit Markeninhaber vor Anmeldung	1.122
II. Muster	1.124
A. Gründe für eine Musteranmeldung	1.126
B. In welchem Land melde ich mein Muster an?	1.130
1. Nationales Muster	1.132
2. Gemeinschaftsgeschmacksmuster	1.133
3. Internationale Registrierung	1.137
C. Voraussetzungen	1.139
1. Schutzfähige Objekte	1.141
2. Neuheit	1.144
3. Eigenart	1.149
D. Schutzhindernisse	1.155
1. Technische Bedingtheit	1.156
2. Doppelschutzverbot	1.158
E. Teile von Erzeugnissen	1.162
F. Priorität	1.165
G. Angabe der Erzeugnisse	1.167
H. Bestimmung des Schutzgegenstandes	1.170
I. Abgrenzung zur dreidimensionalen Marke	1.173
III. Patent	1.178
A. Gründe für eine Patentanmeldung	1.179
B. Wofür wird ein Patent erteilt?	1.184
1. Technizität	1.185
2. Neuheit	1.186
3. Erfinderische Tätigkeit	1.187
4. Gewerbliche Anwendbarkeit	1.188
C. Ausnahmen vom Patentschutz	1.189
1. Fehlende Patentierbarkeit	1.190
a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden	1.191
b) Der menschliche Körper	1.192
c) Ästhetische Formschöpfungen	1.193
d) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten ...	1.194
e) Programme für Datenverarbeitungsanlagen	1.196
f) Wiedergabe von Informationen	1.197
2. Nicht patentierbare Erfindungen	1.200
a) Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen	1.201
b) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung und Diagnostizierverfahren	1.202

c) Pflanzensorten, Tierrassen und biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	1.204
D. Patentarten	1.206
E. Wirtschaftliche Überlegungen bei Patentanmeldungen	1.209
F. Ausgewählte branchenspezifische Aspekte	1.212
1. Patentschutz für Software	1.213
2. Maschinenbau	1.219
3. Biotechnologie	1.220
a) Biotechnologie	1.220
b) Pflanzen	1.225
G. Patentrecherche	1.227
1. Arten von Recherchen	1.229
a) „Stand der Technik-Recherchen“	1.229
b) „Freedom-to-Operate-Recherchen“	1.230
c) Rechtsstands- und Familien-Recherchen	1.233
d) Wichtigkeits-Recherchen	1.235
e) Monitoring-Recherchen	1.236
2. Recherchertools	1.237
a) Kostenlose Onlinedatenbanken	1.237
b) Gebührenpflichtige Onlinedatenbanken	1.248
c) Recherchedienste	1.250
d) Rechtsstand-Datenbanken	1.254
H. Alternativen zum Patent	1.259
1. Gebrauchsmuster	1.259
2. Geheimnisschutz	1.263
3. Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz	1.267
I. Kostenfaktor: Patentanmeldung	1.270
IV. Gebrauchsmuster	1.271
A. Zweck des Gebrauchsmusters	1.271
1. Unterschiede zum Patent	1.274
2. Funktion des Gebrauchsmusters	1.280
B. Schutzvoraussetzungen	1.284
1. Positive Eintragungsvoraussetzungen	1.285
a) Neuheit	1.285
b) Erfinderischer Schritt	1.289
c) Gewerbliche Anwendbarkeit	1.290
2. Qualifikation als Erfindung	1.291
3. Ausnahmen vom Gebrauchsmusterschutz	1.293
C. Praxisbeispiele	1.295
D. Patent vs Gebrauchsmuster auf einem Blick	1.298

I. Marke

Marken sind Zeichen, die dazu geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dementsprechend können ua Worte, Bilder, Wort-Bild-Kombinationen, dreidimensionale Zeichen, Klänge, Farben und Platzierungen geschützt werden. **1.1**

Von einer Marke spricht man bei einem in einem Register eingetragenen Kennzeichen. Mit der Eintragung des Kennzeichens nach Prüfung durch das zuständige Amt beginnt der Schutz der Marke rückwirkend zum Tag der Anmeldung (Priorität). **1.2**

A. Gründe für eine Markenanmeldung

- 1.3** „Eine Marke, wofür brauchen wir das?“ – Mit diesem Satz werden Berater oder Mitarbeiter in Rechtsabteilungen oft konfrontiert. Um das für die jeweiligen Entscheidungsträger schlüssig beantworten zu können ist entscheidend, die **Funktionen einer Marke** zu verstehen.
- 1.4** Marken dienen in erster Linie dazu dem Kunden zu ermöglichen, ein Produkt oder eine Dienstleistung einem gewissen Hersteller zuzuordnen, damit er es zukünftig wieder erwirbt (**Herstellerfunktion**). Bei einem positiven Käuferlebnis lädt sich die Marke entsprechend auf und lässt den Abnehmer mit ihr eine gewisse Qualität, Güte und Beschaffenheit verbinden (**Garantiefunktion**). Aus Unternehmenssicht dient ein Zeichen vor allem dazu, die eigenen Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen anderer Anbieter zu unterscheiden (**Unterscheidungsfunktion**).
- 1.5** Außerdem kann die Marke auch zum Transport eines **Werbeeffekts** genutzt werden. Sie ermöglicht dem Unternehmer durch ihre konkrete Ausgestaltung Werbebotschaften zu übermitteln. Durch Werbepraktiken können konkrete Kundenkreise auf neue Produkte aufmerksam gemacht werden (**Kommunikations- und Werbefunktion**).
- 1.6** Wird eine Marke sinnvoll eingesetzt und entsprechend positiv aufgeladen, bildet sie einen **Vermögenswert**, den der Inhaber mit oder ohne dem dazugehörigen Unternehmen veräußern kann. Damit wird zwar kurzzeitig die Unterscheidungsfunktion durchbrochen. Durch entsprechende Werbemaßnahmen kann die Zuordnung zum neuen Eigentümer aber aufgebaut und die Garantiefunktion und der Werbewert verwertet werden.

B. Vergleich zu außerbücherlichen Kennzeichen

- 1.7** Viele der soeben aufgezählten Effekte können auch durch außerbücherliche Kennzeichen ohne Registrierung als Marke erreicht werden. Beispiele hierfür sind der Name, die Firma, Unternehmenskennzeichen oder Geschäftsbezeichnungen. Auch diese genießen durch entsprechende Rechtsvorschriften wie § 43 ABGB im Fall des Namensrechts bzw § 9 UWG beim Missbrauch von Kennzeichen Schutz und dürfen auch nicht von jedem Dritten schrankenlos verwendet werden. Schnell drängt sich daher die Frage auf, warum überhaupt eine Marke angemeldet werden muss, wenn Kennzeichen auch ohne den Aufwand einer Registrierung Schutz genießen können.
- 1.8** Hauptvorteil einer Marke im Vergleich zu den außerbücherlichen Kennzeichen ist, dass sie den Anschein der Rechtsgültigkeit für sich in Anspruch nehmen kann. So wurde jede registrierte Marke vom Amt geprüft und für eintragungsfähig erachtet. Im Gegensatz dazu muss ein außerbücherliches Kennzeichen im Konfliktfall erst nachgewiesen werden. So ist beim Schutz von Unternehmens- und Geschäftsbezeichnungen nach § 9 UWG erforderlich, dass ihnen Unterscheidungskraft zukommt. Bei Geschäftsabzeichen nach § 9 Abs 3 UWG ist hierzu ein in der Praxis oft schwerer Nachweis der Verkehrsgeltung zu erbringen.¹ Ob die Schutzvoraussetzungen überhaupt bestehen, wird bei den außerbücherlichen Kennzeichen damit immer erst nachträglich in einem Verletzungsverfahren geklärt.
- 1.9** Auch ist bei außerbücherlichen Kennzeichen bis zu ihrem Zeitpunkt der Durchsetzung nicht klar, ob noch ältere Rechte bestehen. Marken durchlaufen demgegenüber – je nach

¹ Zu Details der Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises s Rz 3.28 ff.

Territorium unterschiedlich ausgestaltete – Widerspruchsverfahren,² bei denen Inhaber prioritätsälterer Rechte eine Neuanmeldung beeinspruchen können. Auch wenn nach Ende der Widerspruchsfrist noch die Geltendmachung von Ansprüchen Dritter möglich sind,³ ist aus praktischer Sicht in den meisten Fällen der Rechtsbestand im Verhältnis zu anderen Markeninhabern gesichert.

Aus diesen Gründen ist eine Marke im Vergleich zum außerbücherlichen Kennzeichen **bestandssicherer** und belohnt den Inhaber mit der **einfacheren Durchsetzbarkeit** von Ansprüchen im Falle von Eingriffen.⁴ Der Markenschutz gewährt umfassende Abwehrrechte. So kann mit einer Marke aus einer Position der Stärke gegenüber Dritten vorgegangen werden, während ein vielleicht sogar älteres außerbücherliches Kennzeichen keinen so starken Rechtsschutz bietet.⁵ Mit anderen Worten: Wer eine Marke erfolgreich registriert hat, hat bereits gewisse formelle und materielle Prüfungen überstanden, die mit einem erhöhten Rechtsschutz belohnt werden. **1.10**

Letztlich kommt einer Marke auch ein viel höherer **Abschreckungseffekt** als einem außerbücherlichen Kennzeichen zu. So werden Dritte in vielen Fällen einen Konflikt mit einer Vorregistrierung vermeiden wollen und wählen deswegen bewusst eine andere Bezeichnung für ihre Ware oder Dienstleistung.⁶ **1.11**

C. In welchem Land melde ich meine Marke an?

Ist die Entscheidung für eine Marke gefallen, stellt sich die Frage nach dem Schutzbereich. So gibt es keine automatisch weltweit gültige Marke, sondern gilt das registrierte Kennzeichen immer nur für bestimmte Territorien. Der konkrete Bereich hängt davon ab, wo die Marke angemeldet wird. Zu entscheiden ist hier im Wesentlichen zwischen einer **nat Marke** oder einer **Unionsmarke (UM)**, jeweils optional kombiniert mit einer **int Registrierung**. Während eine nat Marke nur Schutz im jeweiligen Anmeldestaat gewährt, ist bei der UM die gesamte EU abgedeckt. Die int Registrierung erlaubt eine Ausdehnung einer Markenmeldung auf weitere Staaten. So können beliebige Territorien gebildet werden, in denen der Schutz bestehen soll. **1.12**

Für jede Variante gibt es ein eigenes Anmeldeverfahren. Zwar sind diese inhaltlich sehr ähnlich, dennoch sind im konkreten Fall die dafür vorgesehenen Abläufe, Hindernisse, Fristen, Gebühren etc im Detail unterschiedlich und diese Abweichungen im Einzelfall zu berücksichtigen.⁷ **1.13**

1. Kriterien für die Wahl

Bei der Wahl der passenden territorialen Schutzrechtsweite sind verschiedene Kriterien entscheidend. Diese sind dabei nicht nur rechtlich bedingt, sondern in einem großen Ausmaß auch von wirtschaftlichen Überlegungen abhängig. **1.14**

2 Siehe hierzu Rz 10.1 ff.

3 Im Wege des Löschungs- bzw Nichtigkeitsverfahren, s hierzu Rz 10.50 ff.

4 Für weitere Details s Rz 11.1 ff.

5 Zur Rechtsdurchsetzung s Rz 10.1 ff.

6 Zu Einschränkungen des Abschreckungseffekts s Rz 1.37.

7 Ausführlich hierzu s Rz 2.1 ff.

a) Ort der Leistung

- 1.15** In jedem Fall ist als erste Frage zu klären, wo die zukünftige Leistung unter der betreffenden Marke erbracht werden soll und wo daher um Schutz angesucht wird. Dabei sollte nicht **nur der kurzfristig geplante Einsatzbereich**, sondern auch **visionär die nähere Zukunft** mitbedacht werden. Da es bei den Anmeldungen immer auf die Priorität ankommt – also, wer zuerst anmeldet, bekommt die Registrierung – sollten wichtige, zu den Märkten des Ersteintritts benachbarte Märkte nicht vergessen werden. Ein nachträglicher Schutz in weiteren Territorien ist sonst eventuell nicht mehr möglich oder kann nur teuer durch Abkauf älterer, für Dritte registrierter Kennzeichen oder durch Eingehen von Kompromissen beim Umfang des Markenschutzes erzielt werden.

b) Kosten

- 1.16** Für die Wahl des territorialen Schutzes sind – gerade für preissensible Start-Ups – oftmals die damit verbundenen Kosten ein wesentliches Entscheidungskriterium. So ist die Anmeldung einer nat Marke preisgünstiger als eine UM. Letztere kostet nämlich mit etwa € 1.000,- gut das Dreifache einer nat österr Marke.⁸ Das ist wenig überraschend, da damit auch der territoriale Schutzbereich mit derzeit 27 MS der EU entsprechend weiter ist, als nur im Inland. Dennoch zahlen sich die Mehrkosten nur aus, wenn die größere Abdeckung auch wirklich ausgenutzt wird. Bei der UM ist das freilich oftmals der Fall: Eine Registrierung einer Marke in Österreich und Deutschland, als deutschsprachige Kernländer, kostet derzeit € 1.095,-. Damit sind die Kosten für lediglich zwei Länder bereits höher als jene für eine UM. Diese deckt aber auch sonstige Territorien in Nachbarstaaten ab, die deutschsprachige Einwohner haben und bei denen es im Wirtschaftsmarkt Überlappungen gibt. Aus diesem Grund sind UM entsprechend beliebt und werden in der Praxis oft angemeldet. Ausnahmen gelten dann, wenn die jeweilige Ware oder Dienstleistung rein auf Österreich beschränkt ist oder andere strategische Überlegungen für eine nat Anmeldung sprechen (s gleich unter Rz 1.17).

In der Praxis

Bei Staaten außerhalb der EU geht man aus Kostengründen idR eher punktuell vor, als großflächig weitere Territorien anzumelden. Hier reduziert man in der Praxis auf die Länder, in denen das Unternehmen tatsächlich aktiv werden möchte.

Diffiziler ist die Situation bei einem geplanten Schutz in den deutschsprachigen Gebieten: So kostet zB eine int Registrierung für Österreich, Deutschland und die Schweiz ca € 1.206,-, also mehr als die Basiskosten für eine UM. Dafür ist dann aber auch ein deutschsprachiger Kernbereich außerhalb der EU abgedeckt. In der Praxis wird mittlerweile aber viel öfter gleich eine UM mit int Ausdehnung auf die Schweiz registriert. Das kostet in Summe ca € 2.165,- und deckt einen wesentlich weiteren Bereich – nämlich auch den Rest der EU – ab.

⁸ Die konkreten Kosten sind freilich von der Anzahl der Waren und Dienstleistungen abhängig. Zu sämtlichen Details s Rz 2.39 ff.

c) Strategische Überlegungen

Neben den höheren Kosten eröffnet das Beanspruchen eines Schutzes in einem größeren Territorium wie insb im Rahmen einer UM auch Flanken, die eine erfolgreiche Registrierung gefährden können: Je mehr Länder eingebunden werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von entgegenstehenden Vorregistrierungen oder sonstigen Eintragungshindernissen. Zeigt eine vorgelagerte Markenrecherche⁹ bereits konkrete bestehende (nat) Marken, kann geschicktes Kombinieren von nat Anmeldungen (uU mit Erstreckung auf andere Länder) Konflikte vorab vermeiden. Allerdings sind bei der Vorrecherche oft nicht alle möglichen Voreintragungen ersichtlich. Dies gilt insb dann, wenn es sich um nicht erkannte Wort-Bildmarken oder eine nat Registrierung handelt, die die Suchtools nicht angezeigt haben. Hier muss dann im Anmeldeverfahren bei Widersprüchen entsprechend reagiert werden.¹⁰ Jedenfalls erhöht sich durch ein größeres Territorium das Risiko entsprechender Beanstandungen, die dann im besten Fall bloß zu einer Zeitverzögerung, im Worst Case zur Notwendigkeit der Änderung der Gesamtstrategie führen können. **1.17**

2. Nationale Marke

Eine österr Marke wird über Antrag beim ÖPA angemeldet und von diesem registriert. Sie bietet sodann Schutz im gesamten Staatsgebiet der Republik Österreich. Die hierzu relevanten Bestimmungen finden sich im **MSchG**. Dieses basiert auf der EU-Markenrichtlinie, die das Markenrecht in Europa weitgehend harmonisiert. Aus diesem Grund sind die jeweiligen Verfahrensregeln in der EU in vielen Belangen sehr ähnlich. Nichtsdestotrotz bestehen einige nat Besonderheiten – auch im Vergleich zur UM – die wir im Folgenden besonders hervorheben. **1.18**

3. Unionsmarke

Bei der UM handelt es sich um ein eigenständiges, einheitlich wirkendes Markenrecht für den gesamten Bereich der EU. Sie wird durch eine einzige Markenanmeldung beim EUIPO mit Sitz in Alicante erworben. Die UM bietet ein **autonomes System**, das von den Markenregimen der MS¹¹ technisch weitgehend unabhängig ist. So kann diese ohne jegliche andere Vorregistrierung und Abhängigkeit vom nat Markenrecht angemeldet werden. **1.19**

Hinsichtlich des Schutzzumfanges gilt das „**Alles-oder-Nichts-Prinzip**“. Der Anmelder kann daher immer nur den Schutz im gesamten Bereich der EU beantragen. Einzelne MS können vom Schutzzumfang nicht ausgenommen werden.¹² **1.20**

Allerdings besteht dennoch eine Verschränkung der UM mit den nat Markenrechtsregimen, als diese bei der Gewährung oder Verweigerung des Schutzes auf Basis einer UM berücksichtigt werden muss. Als Konsequenz des „Alles-oder-nichts-Prinzips“ bringt ei- **1.21**

⁹ Für weitere Details s Rz 1.95 ff.

¹⁰ Für weitere Details s Rz 10.1 ff.

¹¹ Zum Brexit des Vereinigten Königreich s Anhang: Brexit.

¹² In Rahmen einer Abgrenzungsvereinbarung kann sich der Markeninhaber freilich zu einer vertraglichen Einschränkung verpflichten. Zu Details s Rz 9.1 ff.

ne Beanstandung basierend auf einer einzelnen, widersprechenden nat Anmeldung die UM als Ganzes zu Fall. Das ist bei den strategischen Überlegungen zu Art und Umfang des angestrebten Markenschutzes entsprechend zu berücksichtigen.¹³

- 1.22** Die UM basiert auf der UMVO. Hierzu bestehen noch ergänzende Regelungen wie insb die UMDV.

4. Internationale Registrierung

- 1.23** Jedes Land regelt sein Markenrecht grds eigenständig. Wer also seine Marke – abseits der supranationalen UM – in mehreren Ländern schützen möchte, müsste in jedem Land eine separate Anmeldung durchführen. Dies ist entsprechend aufwendig und verursacht hohe Kosten, insb auch aufgrund der Einschaltung lokaler Kontakthanwälte. Schließlich können die Inhaber (und auch deren Vertreter aus dem Ursprungsland) in den meisten Fällen nicht vor der Behörde des betreffenden Landes auftreten. So ist in vielen Staaten ein inländischer Sitz bzw eine Niederlassung des Inhabers oder Vertreters Voraussetzung.
- 1.24** Das Institut der **int Markenregistrierung** bringt hier eine große Erleichterung. Es basiert auf dem **Madrider Abkommen** („MMA“), ergänzt durch das Protokoll zum MMA („PMMA“). Mit einer int Registrierung kann im Rahmen einer **einzigen Anmeldung** ein Markenschutz **in mehreren MS** erlangt werden. Der Anmelder erwirbt dabei jedoch kein weltweit einheitliches Markenrecht, sondern ein **Bündel an nat Marken** in den jeweiligen Staaten. Der Anmelder muss daher im Antrag für eine int Registrierung die konkreten Länder benennen, in denen er Schutz erlangen möchte.
- 1.25** Es liegt vollkommen im Ermessen des Anmelders, welche Territorien er wählt. Voraussetzung ist jeweils, dass das betreffende Land zum Madrider System gehört. Das erfüllen derzeit weltweit 122 Staaten.¹⁴ Die wesentlichen Industriestaaten sind allesamt Mitglieder.
- 1.26** Die int Registrierung vermittelt in den jeweiligen Staaten den Schutz, als wäre die Marke unmittelbar bei den ansässigen nat Behörden angemeldet worden. Dafür müssen aber auch die jeweils nat Besonderheiten im Rahmen des Registrierungsverfahrens (zB bei der Eintragungsfähigkeit) erfüllt werden. Die int Marke ist daher ein administratives Tool, dass die nat Markenmeldungen bündelt und erleichtert.
- 1.27** **Voraussetzung** für eine int Registrierung ist eine **Basismarke**. Das kann sowohl eine bestehende nat Registrierung als auch eine UM sein. Weiters kann der Anmelder eine noch nicht eingetragene Markenmeldung zur Erstreckung nutzen. Der int Registrierungsantrag ist bei der jeweiligen nat Behörde (bzw dem EUIPO bei der UM), der Ursprungsbehörde, einzureichen. Diese Behörden leiten die Anmeldungen an die WIPO weiter. Von dort verteilt das Amt die Anmeldungen an die jeweiligen nat Markenämter. Das Verfahren läuft dann nach den nat Bestimmungen. Kommt es letztlich zur Registrierung, wird die Marke in das von der WIPO in Genf geführte int Register eingetragen. Zusätzlich erscheint sie aber auch in den nat Registern.¹⁵

¹³ Siehe oben Rz 1.17.

¹⁴ Zur Aufzählung der derzeitigen MS s www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

¹⁵ Siehe Rz 2.50 ff.

Insg kommt der int Registrierung im Vergleich zu einzelnen nat Anmeldungen eine Reihe von **Vorteilen** zu: **1.28**

- Der Anmelder kann im Rahmen einer Anmeldung für eine int Registrierung gleich mehrere Länder benennen. Dies ist eine große Erleichterung im Vergleich zu parallelen nat Anmeldungen, wo in jedem einzelnen Land ein separates Verfahren eingeleitet werden müsste.
- Im Rahmen der Anmeldung muss der Anmelder bloß die Vertretungsregeln seines Ursprungslandes erfüllen.

In der Praxis

Ein österr Anmelder kann im Rahmen einer int Marke seine Registrierung zB auch auf die USA erstrecken, obwohl er dort nicht zur Vertretung berechtigt wäre.

Achtung: Dieser Vorteil gilt nur im Rahmen des Anmeldeprozesses. Sobald im Beispiel das US-Patentamt die Eintragungsfähigkeit beanstandet (was in der Praxis gerade bei Erstreckungen auf die USA öfters vorkommt), muss der österr Anmelder sich hierfür von einer entsprechend berechtigten Person (zB einem in den USA sitzenden Anwalt) vertreten lassen.

Jedoch sind mit einer int Anmeldung auch **Nachteile** verbunden:

1.29

- So ist eine int Erstreckung fünf Jahre lang abhängig von ihrer Basismarke.¹⁶ Wird daher zB die Basismarke im dritten Jahr erfolgreich bekämpft, fallen damit auch alle darauf basierenden Erstreckungen weg. Gerade wenn viele Länder benannt werden, stellt dies einen großen Nachteil zu einzelnen nat Marken dar, die von einem Dritten jeweils einzeln bekämpft werden müssten. Eine int Marke ist daher für Dritte leichter angreifbar.
- Die int Marke stößt naturgemäß dann an ihre Grenzen, wenn das gewünschte Land nicht Teil des Madrider Systems ist. Selbst wenn Länder vom Papier her benannt werden können, kann es dennoch zu nicht erwünschten Wechselwirkungen kommen.

In der Praxis

Wird eine Marke (auch) auf Israel erstreckt, können arabisch geprägte Länder aus öffentlichem Interesse einen parallelen Schutz in ihrem Land ablehnen. Hier bleibt nur die Anmeldung einer nat Marke als Alternative übrig.

D. Was kann ich als Marke anmelden?

Um als Marke registrierungsfähig zu sein, muss ein Kennzeichen gewisse Voraussetzungen erfüllen – es muss „markenfähig“ sein. Nach österr MSchG und europ Recht muss das jeweilige Zeichen zwei Kriterien erfüllen: Es muss (i) in einer Weise **dargestellt werden können**, sodass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können und (ii) dazu geeignet sein, **Waren oder** **1.30**

¹⁶ Umkehrschluss aus Art 6 Abs 2 MMA.

Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen zu unterscheiden. Folgende Voraussetzungen müssen daher erfüllt sein.

1. Darstellbarkeit

- 1.31** Darstellbar sind alle Schriftzeichen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, sofern sie zumindest zweidimensional erfasst werden können. An die Darstellbarkeit wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein strenger Maßstab angelegt.
- 1.32** Im Rahmen der Umsetzung der MarkenRL ist das zuvor zwingende Erfordernis der Darstellung einer Marke mit grafischen Mitteln aufgegeben und durch einen flexiblen Ansatz ersetzt worden. So kann nunmehr auch für neue, unkonventionelle Markenformen (wie zB Multimediamarken) ein Schutz erlangt werden. Das angemeldete Zeichen muss lediglich geeignet sein, im Markenregister so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
- 1.33** Folglich können die Zeichen in jeder geeigneten Form unter der Verwendung von all zugänglicher Technologie dargestellt werden, solange die Darstellungsmittel ausreichende Garantien bieten: Die Zeichen müssen somit weiterhin in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein. Damit besteht nun die Möglichkeit, Marken mit zeitgemäßen Darstellungsformen anzumelden zB durch Video- oder Audiodateien. Im Register werden solche Kennzeichen mit einem Hinweis geführt, dass die Marke elektronisch zugänglich ist und mit einem Link oder Pfad zur öffentlich zugänglichen Datenbank des jeweiligen Amtes versehen.

2. Unterscheidungskraft

- 1.34** Wie bereits ausgeführt, dienen Marken insb dazu, die eigenen Waren und Dienstleistungen von denen anderer zu unterscheiden.¹⁷ Demzufolge ist es nur konsequent, nur solche Zeichen anmelden zu können, die auch über eine entsprechende Unterscheidungskraft verfügen. Fehlt sie, wird der Antrag zurückgewiesen bzw die Marke auf Betreiben Dritter gelöscht.
- 1.35** Das Merkmal der Unterscheidungskraft bezieht sich aber nicht auf alle Elemente der Marke im Einzelnen. So zählt der Gesamteindruck bei der Feststellung der Kennzeichenkraft. Enthält eine Marke zB auch einen nicht-unterscheidungskräftigen Wortbestandteil, kann diese trotzdem eingetragen werden, wenn daneben prägnante Bildelemente bestehen oder die Marke um ein unterscheidungskräftiges Phantasiewort ergänzt ist.¹⁸ In diesem Fall sind dann aber auch nur die unterscheidungskräftigen Bestandteile geschützt. Der Inhaber kann daher Dritte nicht von der Benutzung des nicht-unterscheidungskräftigen Bestandteils ausschließen.

¹⁷ Siehe Rz 1.1.

¹⁸ Die Maßnahmen sind dabei ähnlich wie bei der Risikominimierung. Siehe dazu Rz 1.117.